

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Multi-Markes Inc. à la demande n° 1,157,992
produite par Nat’s Ah Pizza Ltd. trading as Nat’s
New York Pizzeria en vue de l’enregistrement de
la marque de commerce NAT’S NEW YORK
PIZZERIA & Dessin.**

[1] Le 1^{er} novembre 2002, Nat’s New York Pizzeria a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce NAT’S NEW YORK PIZZERIA & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 15 avril 1992 en liaison avec des marchandises, soit *pizza, sandwiches, salades, soupe, pain à l’ail, boulettes de viande, et pâtes alimentaires, nommément spaghetti, lasagne et penne*, et des services, soit des *services de restauration, services de mets à emporter et services de livraison*.



[2] La demande d’enregistrement a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 décembre 2003.

[3] Le 30 avril 2004, Multi-Markes Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement pour des motifs fondés sur les alinéas 38(2)a), b), c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[4] Une demande modifiée a été produite le 15 juillet 2004 afin de changer le nom de la Requérante, soit *Nat’s New York Pizzeria*, pour *Nat’s Ah Pizza Ltd. trading as Nat’s New York Pizzeria*. Il semble que cette demande de modification n’a jamais été résolue; je

confirmerai donc maintenant que cette modification a été acceptée au nom du registraire et qu'elle est versée au dossier de la présente instance. Par conséquent, *Nat's Ah Pizza Ltd. trading as Nat's New York Pizzeria* sera ci-après désignée comme la « Requérante ».

[5] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de manière générale les allégations soulevées contre elle.

[6] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de Jean-Pierre Galardo, souscrit le 14 avril 2005, ainsi que les pièces JPG-1 à JPG-4. M. Galardo est le directeur du marketing de l'Opposante et son témoignage sert à établir l'emploi des marques de commerce de cette dernière.

[7] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Natalino Bastone, souscrit le 5 octobre 2005, ainsi que les pièces NB-1 à NB-9 en annexe. M. Bastone a été contre-interrogé sur son affidavit, dont une transcription a été versée au dossier. M. Bastone est le président de la Requérante et son témoignage sert à établir l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande.

[8] L'Opposante n'a pas produit de preuve en réponse. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et seule la Requérante a demandé la tenue d'une audience, à laquelle elle a été la seule présente.

Motifs d'opposition

[9] Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi : la demande de la Requérante n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30*b*) et 30*i*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément à l'alinéa 16(1)*b*), la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) et la Marque n'est pas distinctive.

[10] À l'exception du premier motif, tous les autres motifs d'opposition sont fondés sur la confusion créée par la Marque avec les marques de commerce enregistrées de

l'Opposante, soit NEW YORK NEW YORK (enregistrement n° LMC518,030) et NEW YORK NEW YORK Dessin (enregistrement n° LMC540,596).

Décision

[11] Après avoir examiné attentivement la preuve au dossier et les observations de l'Opposante et de la Requérante, je rejette par les présentes l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi, pour les motifs exposés ci-après.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.*, (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Alinéas 30*b*) et 30*i*) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- Paragraphe 16(1) – la date de premier emploi [voir le paragraphe 16(1)];
- Alinéa 12(1)*d*) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Motifs d'opposition fondés sur les alinéas 38(2)a) et 30b)

[14] L'Opposante prétend que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande. Subsidiairement, l'Opposante allègue que la Marque a effectivement été employée, mais qu'elle n'a pas été employée

en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services ni employée de façon continue depuis la date de premier emploi alléguée, soit le 15 avril 1992.

[15] En ce qui concerne la question de non-conformité avec l'alinéa 30*b*), le fardeau de preuve initial reposant sur l'opposant est moins exigeant parce que le requérant est particulièrement au courant des faits se rapportant à son premier emploi de la marque [*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.*, (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), p. 89]. L'opposant peut donc s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant non seulement sur ses propres éléments de preuve, mais en s'appuyant également sur ceux du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson*, (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230 (C.F. 1^{re} inst.)]. Toutefois, bien que l'opposant puisse s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de présentation à l'égard de ce motif, il doit tout de même démontrer que cette preuve est « manifestement incompatible » avec la déclaration du requérant dans sa demande d'enregistrement.

[16] En l'espèce, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial. À cet égard, l'Opposante n'a pas démontré que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande. De plus, les éléments de preuve de la Requérante ne sont pas manifestement incompatibles avec sa déclaration portant qu'elle emploie la Marque au Canada depuis le 15 avril 1992 en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande.

[17] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30i)

[18] Conformément à l'alinéa 30*i*), l'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande.

[19] J'estime que lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif d'opposition fondé sur cet alinéa ne devrait être accueilli que dans des cas

exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)c) et 16(1)b)

[20] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b) parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce NEW YORK NEW YORK (enregistrement no 869,536) et NEW YORK NEW YORK Dessin (enregistrement n° 869,537) à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites par l'Opposante.

[21] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) est rejeté parce que les demandes de l'Opposante n'avaient pas été produites avant la date de premier emploi revendiquée de la Requérante et parce que le paragraphe 16(4) exige que les demandes à l'appui de son motif soient pendantes à la date de l'annonce de la demande visée par l'opposition. Puisque chacune des marques de l'Opposante a été enregistrée avant le 3 décembre 2003, rien ne permet d'étayer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) [voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson's Bay Co. c. Kmart Canada Ltd.*, (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), p. 528].

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)b) et 12d)

[22] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce enregistrées.

NEW YORK NEW YORK
(enregistrement n° LMC518,030)

visant :

(1) produits de boulangerie, nommément pain et petits pains. (2) Produits de boulangerie nommément biscuits, muffins anglais, tortillas, pitas, bagels, et brioches nommément cromptettes.



(enregistrement n° TMA540,596)

visant :

(1) produits de boulangerie, nommément pain et petits pains. (2) Produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain biologique, beignes, brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pitas, bagels, breadsticks et kaisers.

[23] L'Opposante n'a pas produit de copies certifiées de ses enregistrements. Néanmoins, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire en vérifiant au registre et je confirme que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui [voir *Quaker Oats Co. of Canada Ltd./Cie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[24] Il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa Marque est enregistrable et qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre sa Marque et les marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le test en matière de confusion prévu au par. 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[26] En ce qui concerne la Marque, bien que la Requérante a renoncé à l'usage des mots NEW YORK et PIZZERIA pour décrire clairement les marchandises et les services, j'estime que la Marque, dans son ensemble, possède un certain caractère distinctif attribuable à ses caractéristiques graphiques et au nom NAT'S, qui, comme l'a établi la Requérante, est un diminutif de Natalino, le nom du propriétaire.

[27] S'agissant des marques de commerce de l'Opposante, elles consistent en un double emploi d'un nom géographique, soit NEW YORK en caractère d'imprimerie ou en version stylisée, qui, à mon avis, serait reconnu par le consommateur canadien moyen comme décrivant la ville internationalement reconnue comprise dans l'état du même nom. À cet égard, les lieux géographiques ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent et, en conséquence, ils ne méritent pas une protection d'une telle portée [voir *California Fashion Industries Inc. c. Reitmans (Canada) Ltd.*, 38 C.P.R. (3d) 439].

[28] La force d'une marque de commerce peut être accentuée si la marque devient connue grâce à la promotion ou à l'emploi. La preuve produite par la Requérante démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande depuis avril 1992. Les chiffres d'affaires présentés en preuve démontrent une croissance constante au fil des ans, passant d'environ 140 000 \$ au cours de la première année à plus de 1 350 000 \$ en 2005. La Requérante investit environ 2 500 \$ annuellement pour la publicité et le marketing. Pour ce motif, je conclus que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[29] L'auteur de l'affidavit de l'Opposante, M. Galardo, affirme que les marques de commerce de l'Opposante ont été employées au Canada depuis mai 1997. Il fournit également un graphique illustrant l'augmentation constante des ventes de ses produits de 1997 à 2005. L'Opposante investit environ 100 000 \$ annuellement pour la commercialisation de ses produits. M. Galardo déclare également que les produits de l'Opposante sont vendus et distribués par l'entremise de divers établissements du secteur

des services comme les épiceries, les supermarchés, les dépanneurs ainsi que les restaurants, les cafétérias et d'autres commerces semblables.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques de commerce de l'Opposante sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chacune a été en usage

[31] La Requérante emploie sa Marque depuis avril 1992 tandis que l'Opposante a commencé à employer ses marques en mai 1997.

Alinéa 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[32] Dans le cadre de l'examen des marchandises, des services et du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans la demande et dans l'enregistrement de marque de commerce des parties qui est déterminant en ce qui a trait à la question de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.*, (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna*, (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[33] De plus, pour évaluer la nature des marchandises et des services des parties en l'espèce, je trouve qu'il est particulièrement pertinent de se pencher sur la décision *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette décision, la Cour a examiné la probabilité de confusion entre la marque K.C. MASTERPIECE & Dessin en liaison avec de la sauce de grillades et la marque enregistrée MASTERPIECE en liaison avec des gâteaux et des chocolats. En concluant que les marques ne créaient pas de confusion, la Cour a formulé les commentaires suivants, lesquels sont, à mon avis, applicables à la présente instance :

[16] En premier lieu, il est constant que la marque « Masterpiece » consiste en un mot commun du dictionnaire et, de ce fait, ne devrait jouir que d'une protection restreinte. [...]

[18] En troisième lieu, si la marque « Masterpiece » elle-même ne doit jouir que d'une protection limitée, il est établi, à la suite du précédent *General Motors* (op. cit.), que son utilisateur ne doit pas être autorisé à monopoliser indûment ce mot. « Des différences comparativement négligeables, a conclu la Cour dans cette affaire, sont réputées suffisantes pour éviter la confusion ». [...]

[19] En quatrième lieu, je dois faire remarquer qu'à mon avis, la doctrine de la « protection restreinte » s'applique également au critère de la similitude des marchandises. Il est bien vrai que les cakes et la sauce pour grillades peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie générale des produits alimentaires, mais ce critère ne peut être appliqué sur une base manichéenne. Il suffit de considérer les milliers de variétés d'aliments, de viandes, de confiseries, de céréales, etc. dans un supermarché quelconque, pour comprendre que, dans certains cas, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la « même catégorie générale ». Autrement, dans le cas d'une marque faible comme « Masterpiece », l'application de ce critère abstraction faite de toute autre considération reviendrait à accorder le monopole sur un mot du dictionnaire, ce que les tribunaux ont toujours rejeté.

[34] En l'espèce, les seuls produits dans l'état déclaratif des marchandises de la Requérante qui, selon moi, chevauchent les marchandises de l'Opposante sont la pizza et le pain à l'ail. De plus, bien que les autres marchandises et services soient liés dans la mesure où ils font partie de la catégorie générale de l'industrie alimentaire, les marchandises spécifiques des parties sont sensiblement différentes. Les marchandises de la Requérante comme le spaghetti, la lasagne, les sandwiches et la soupe peuvent être considérées comme des repas, tandis que les autres marchandises de l'Opposante sont des produits de boulangerie ou des pâtisseries.

[35] Il pourrait exister un chevauchement des activités commerciales des parties puisque les marchandises en litige pourraient éventuellement être en vente dans les épiceries. Or ces marchandises ne seraient probablement pas vendues dans les mêmes sections de ces commerces.

Alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[36] La ressemblance entre les marques est souvent le facteur le plus important pour trancher la question de la confusion [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), p. 149, confirmé 60 C.P.R. (2d) 70)].

[37] L'Opposante fait valoir que la Marque a un degré élevé de ressemblance avec ses marques enregistrées parce qu'elle comprend le mot NEW YORK.

[38] Bien que le mot NEW YORK figure dans toutes les marques en litige, j'estime qu'il s'agit d'une caractéristique faible des marques en raison de sa nature descriptive, tant sur le plan du sens géographique que sur le plan de la nature des marchandises, c.-à-d. la pizza de style new-yorkais. Dans une telle situation, des différences mineures dans les marques serviront à les distinguer [voir *General Motors Corp. c. Bellows*, (1949), 10 C.P.R. 101 (C.S.C.)].

[39] De plus, le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est plus important pour établir le caractère distinctif que les mots ou syllabes qui suivent [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes*, (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

[40] Lorsqu'on applique ces principes aux faits, j'estime qu'il y a peu de ressemblance entre les marques sur le plan de la présentation. Le premier élément de la Marque est NAT'S, tandis que le premier élément des marques de l'Opposante est NEW YORK. De plus, la Marque est composée de plusieurs éléments graphiques, comme la silhouette de la statue de la Liberté tenant ce qui semble être une plaque à pizza, devant l'horizon d'une ville, le tout étant compris dans un cadre rectangulaire.

[41] Les marques seraient prononcées différemment, soit Nat's New York Pizzeria et New York New York.

[42] Les idées que suggèrent les marques sont différentes; la Marque évoque l'idée d'une pizzeria de style new-yorkais dont le propriétaire est Nat, tandis que les marques de l'Opposante communiquent l'idée d'un nom géographique.

[43] Les marques doivent être examinées dans leur totalité et c'est l'effet des marques sur le consommateur éventuel qui doit être pris en compte. La combinaison des éléments qui composent la Marque, créerait, à mon avis, dans l'esprit du consommateur, une impression différente de celle créée simplement par les mots NEW YORK NEW YORK.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[44] Il s'agit de déterminer si un consommateur ayant un souvenir général et imprécis des marques de commerce de l'Opposante employées en liaison avec les marchandises croirait vraisemblablement, en voyant la Marque employée en liaison avec des marchandises et des services semblables, que les marchandises ou services sont fabriqués ou vendus par la même personne. Après avoir pris en compte toutes les circonstances en l'espèce, et selon la prépondérance des probabilités, je conclus à l'absence de probabilité de confusion entre les marques.

[45] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[46] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive et ne distingue pas les marchandises et les services de la Requérante des marchandises et services d'autres propriétaires.

[47] Il semble que ce motif n'a pas été suffisamment étayé en ce qu'il manque de précision, particulièrement parce qu'il n'identifie pas les « autres propriétaires » ni les marchandises ou services des autres propriétaires.

[48] Toutefois, vu la déclaration d'opposition considérée dans son ensemble ainsi que la preuve au dossier, j'interprète ce moyen allégué par l'Opposante comme signifiant que la Marque visée par la demande n'est pas distinctive et qu'elle est inapte à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises de l'Opposante.

[49] Afin de s'acquitter du fardeau qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de l'opposition, ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery*, (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 at 424 (C.A.F.)]. Bien que la preuve de M. Galardo quant à l'emploi de ses marques pourrait, à la rigueur, permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial, pour des raisons semblables à celles exposées précédemment relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je suis d'avis que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve et qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques en litige. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[50] En vertu du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 DÉCEMBRE 2009.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.