

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 82

Date de la décision : 2018-07-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Bellwoods Brewery Inc.

Opposante

et

The Roman Candle Company

Requérante

1,663,919 pour la marque de commerce

Demande

ROMAN CANDLE

INTRODUCTION

[1] Bellwoods Brewery Inc (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ROMAN CANDLE (la Marque) qui fait l’objet de la demande n° 1,663,919 produite par The Roman Candle Company (la Requérante).

[2] La demande pour la Marque vise des [TRADUCTION] « pâtes alimentaires, pizzas, pizzas de type “pizza bianca”, paninis et gressins » (les Produits) et des « services de restaurant et de traiteur » (les Services). La demande est basée i) sur l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis dans le cas des Services, et ii) sur l’emploi projeté au Canada dans le cas des Produits et des Services.

[3] Une question clé en l'espèce concerne la probabilité de confusion avec la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante employée en liaison avec de la bière.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de repousser la demande d'enregistrement.

LE DOSSIER

[5] La demande pour la Marque a été produite le 14 février 2014 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 décembre 2015.

[6] Le 1^{er} février 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Requérante a demandé une décision interlocutoire, laquelle a été rendue le 18 mai 2016. Les motifs d'opposition, dans leur version modifiée à la suite de cette décision interlocutoire, sont résumés ci-dessous :

- a) En contravention de l'article 30*d*), la Requérante ne pouvait pas s'appuyer sur les détails de la demande ou de l'enregistrement énoncés dans la demande de la Requérante, et la Marque n'avait pas été employée dans le pays d'origine en liaison avec les Produits et les Services qui y sont décrits;
- b) En contravention de l'article 30*e*), la Requérante ne pouvait pas être convaincue au point de déclarer qu'elle avait l'intention d'employer la Marque en liaison avec les Produits et les Services, compte tenu de l'existence de la marque de l'Opposante;
- c) En contravention de l'article 30*i*) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits, compte tenu surtout de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce ROMAN CANDLE;
- d) En contravention de l'article 16(1)*a*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de premier emploi ou de

révélation, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ROMAN CANDLE employée et révélée par l'Opposante;

- e) En contravention des articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante employée et révélée par l'Opposante; et
- f) En contravention de l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Produits et les Services de la Requérante des produits et de services de l'Opposante.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 11 avril 2016.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Michael Clark, un administrateur et dirigeant de l'Opposante, et de Veronica Chernobay, une parajuriste à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[9] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve à l'appui de sa demande.

[10] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[11] 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. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298].

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p 475];
- articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi];
- articles 38(2)c)/16(2) et 16(3) – la date de production de la demande [article 16(2) et 16(3) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs d'oppositions rejetés sommairement – articles 30i), 30e) et 16(1)a)

Motif fondé sur l'article 30i)

[13] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans les cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155].

[14] L'Opposante soutient que la Requérante ne peut pas avoir cru de bonne foi qu'elle pouvait produire une demande d'enregistrement pour la Marque alors que [TRADUCTION] « une simple recherche dans Google » aurait suffi pour constater l'emploi de ROMAN CANDLE par l'Opposante. Je souligne que l'Opposante a inclus, dans l'affidavit de Michael Clark, les résultats d'une recherche effectuée dans Google le 7 août 2016 – c'est-à-dire après la date pertinente du 14 février 2014, ce qui la prive de toute pertinence– à l'égard du terme ROMAN CANDLE, qui montrent que l'Opposante figurait parmi les premiers résultats affichés (affidavit Clark, paragraphe 35, pièce P).

[15] Même en supposant que la Requérente connaissait la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation portant que la Requérente ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)]. La connaissance de cette marque de commerce n'aurait pas empêché pas la Requérente de faire honnêtement la déclaration exigée par l'article 30*i*), entre autres choses parce qu'elle croyait que la Marque ne créait pas de confusion avec cette marque de commerce.

[16] En l'espèce, la Requérente a fourni la déclaration exigée et la présente affaire n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motif fondé sur l'article 30*e*)

[17] L'article 30*e*) de la Loi exige d'un requérant qu'il fasse une déclaration portant qu'il a l'intention d'employer la marque de commerce de commerce au Canada, lui-même et/ou par l'entremise d'un licencié. Puisque la demande pour la Marque contient une telle déclaration, elle est conforme à l'article 30*e*) de la Loi quant à la forme. La question qui se pose est donc celle de savoir si la demande est conforme à l'article 30*e*) de la Loi quant au fond; en d'autres termes, la déclaration de la Requérente portant que la Requérente avait l'intention d'employer la Marque était-elle véridique? [*Home Quarters Warehouse, Inc c Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).]

[18] À l'appui de ce motif, l'Opposante présente le même argument que celui avancé à l'égard du motif fondé sur l'article 30*i*), à savoir que l'Opposante ne croit pas que la Requérente puisse avoir cru de bonne foi qu'elle pouvait produire une demande d'enregistrement pour la Marque alors qu'une simple recherche dans Google aurait suffi pour constater l'emploi de ROMAN CANDLE par l'Opposante.

[19] Là encore, même en supposant que la Requérente avait connaissance de l'existence de la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante, je suis d'avis que cela n'aurait pas nécessairement empêché la Requérente d'avoir véritablement l'intention d'employer la Marque au Canada [*Torres c SA Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela*, 2013 COMC 184, 118 CPR

(4th) 136]. Je souligne également qu'il n'y a aucune preuve donnant à penser que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté.

Motif fondé sur l'article 16(1)a)

[20] Un motif d'opposition invoqué au titre de l'article 16(1)a) exige que le requérant ait employé ou révélé la marque de commerce visée par la demande au Canada. La présente demande n'étant pas basée sur l'emploi ou la révélation de la Marque au Canada, ce motif d'opposition n'est pas dûment plaidé et est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30d)

[21] L'Opposante a allégué que la Requérante ne pouvait pas s'appuyer sur les détails de la demande ou de l'enregistrement énoncés dans la demande, et que la Marque n'avait pas été employée dans le pays d'origine en liaison avec les Produits et les Services qui y sont décrits.

[22] Comme il a été souligné dans la décision *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 à la p 89 (COMC) [TRADUCTION] : « il est difficile pour un opposant de prouver le bien-fondé d'une allégation de non-emploi par un requérant, car les faits pertinents sont plus facilement accessibles au requérant ». Même si ces commentaires concernaient un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi, ils s'appliquent tout autant à un motif d'opposition fondé sur l'article 30d) [voir *105272 Canada Inc c Grands Moulins de Paris, Société Anonyme* (1990), 31 CPR (3d) 79 (COMC)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'Opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30d) est moins exigeant [voir *Tune Masters, supra*].

[23] À l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante soutient ce qui suit :

a) Bellwoods a produit une preuve démontrant qu'elle n'est pas parvenue à un emploi de la marque ROMAN CANDLE sur Internet, mais qu'elle a, par contre, constaté l'emploi de THE ROMAN CANDLE, THE ROMAN CANDLE PIZZERIA.

Affidavit de Michael Clark, paragraphes 32 et 33.

b) Cette marque de commerce est employée en tant que nom du restaurant et non comme marque de commerce se rapportant aux produits alimentaires qui y sont vendus. (Voir la pièce)

[24] Bien que l'Opposante n'ait pas identifié la pièce en question, je souligne que l'affidavit Clark contient comme pièce O des imprimés non datés d'un menu de restaurant qui figurait prétendument sur le site Web de la Requérante, au www.theromancandle.com (paragraphe 34, pièce O).

[25] Nonobstant le fait que les imprimés du menu de la pièce O ne soient pas datés, même si je devais en tenir compte, je souligne qu'en réalité, ils incluent effectivement une référence à « ROMAN CANDLE » à la dernière page de la pièce, c.-à-d. « Find your nearby Roman Candle to taste our current offerings » [trouvez le Roman Candle le plus près de chez vous et venez goûter à nos nouveautés]. De plus, je suis d'avis que l'ajout du préfixe « the » [le/la] (THE ROMAN CANDLE) et de l'élément descriptif PIZZA ou PIZZERIA constitue une différence mineure qui ne fait pas perdre à la Marque son identité, de sorte que THE ROMAN CANDLE, THE ROMAN CANDLE PIZZA et THE ROMAN CANDLE PIZZERIA constitueraient un emploi de la marque de commerce ROMAN CANDLE en soi [*Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) à la p 525].

[26] En ce qui concerne l'observation de l'Opposante portant que [TRADUCTION] « [c]ette marque de commerce est employée en tant que nom du restaurant et non comme marque de commerce se rapportant aux produits alimentaires qui y sont vendus », même si je devais accorder un quelconque poids à cette preuve (affidavit Clark, pièce O), cela n'aurait aucune incidence, car la demande de la requérante est basée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis dans le cas des Services seulement. Autrement dit, la Requérante ne s'est pas appuyée sur une revendication d'emploi et d'enregistrement de la Marque à l'étranger en liaison avec les Produits.

[27] Compte tenu de ce qui précède, la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a)

[28] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec, entre autres, la marque de commerce ROMAN CANDLE employée et révélée par l'Opposante.

[29] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'elle a employé ou révélé sa marque de commerce ROMAN CANDLE au Canada avant le 14 février 2014, la date de production de la présente demande d'enregistrement, et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque au 2 décembre 2015, la date de l'annonce de la Marque.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[30] D'emblée, je souligne que l'Opposante n'a pas satisfait aux exigences relatives à la révélation énoncées à l'article 5 de la Loi, puisqu'elle n'a produit aucune preuve que sa marque de commerce a été employée dans un pays de l'Union autre que le Canada. Cependant, l'Opposante a produit, par voie de l'affidavit de Michael Clark, une preuve suffisante pour satisfaire aux exigences relatives à l'emploi de sa marque de commerce ROMAN CANDLE au Canada, aux termes de l'article 4 de la Loi, en liaison avec de la bière.

[31] Les parties pertinentes de l'affidavit Clark sont résumées ci-dessous :

- L'Opposante est une microbrasserie canadienne en démarrage qui a été constituée en société vers le mois d'avril 2011 (paragraphe 2).
- En avril 2012, l'Opposante a fondé une brasserie et un pub dans le secteur Trinity-Bellwoods de Toronto, et brasse et vend de la bière à cet endroit depuis. L'Opposante brasse plusieurs gammes de bières (paragraphe 3).
- L'Opposante a commencé à vendre la bière de marque ROMAN CANDLE à la fin de 2012 (vers le mois de septembre). À cette époque, la bière était vendue exclusivement à la microbrasserie de Toronto et le nom de l'Opposante figurait sur la carte des bières de

l'Opposante qui était proposée aux clients de sa brasserie et de son pub, ainsi que sur le site Web de l'Opposante au *www.bellwoodsbrewery.com*. Les serveurs au bar et aux tables de l'Opposante indiquaient aux clients le nom de la bière que ceux-ci commandaient.

- La pièce A est constituée de copies de deux pages tirées du site Web actuel de l'Opposante (*www.bellwoodsbrewery.com*) arborant la marque de commerce ROMAN CANDLE. M. Clark affirme que ces pages sont affichées et accessibles à tous sur Internet, et donc aux personnes au Canada, depuis le lancement de la bière (paragraphe 6). Je souligne qu'il n'y a aucune indication du nombre de Canadiens qui ont consulté le site Web.
- Au début de 2013, l'Opposante a commencé à vendre la bière ROMAN CANDLE en bouteille, par l'intermédiaire de son magasin de détail situé à même sa brasserie, et dans une moindre mesure à vendre la bière en gros à d'autres établissements (paragraphe 7).
- Lorsque la bière ROMAN CANDLE est vendue dans des bouteilles, chaque bouteille de bière ROMAN CANDLE porte une étiquette arborant les mots ROMAN CANDLE (paragraphe 7). La pièce B est constituée de trois photographies montrant les étiquettes de bouteilles utilisées pour la bière ROMAN CANDLE. L'illustration qui figure sur l'étiquette des bouteilles de cette bière a été conçue plus tard en 2013 (paragraphe 8 et 9).
- Lorsque l'Opposante vend la bière ROMAN CANDLE en bouteille à des établissements, le nom ROMAN CANDLE figure également sur les factures et/ou les reçus remis au client (paragraphe 7).
- Le nom ROMAN CANDLE figure sur le menu de l'Opposante. La pièce C est constituée d'une copie d'un menu récent (9 août 2016) de la microbrasserie de l'Opposante, et la marque de commerce ROMAN CANDLE figure sur la [TRADUCTION] « carte des bières ». M. Clark affirme que la carte est [TRADUCTION] « remise aux clients au moment

où ils se présentent à la microbrasserie et au restaurant » (paragraphe 10). Cependant, je souligne que M. Clark n'indique pas si cette carte est représentative du menu de l'Opposante à la date pertinente du 14 février 2014.

- La bière ROMAN CANDLE a la faveur des clients, et depuis sa fondation, l'Opposante a vendu :
 - Au moins 39 000 verres de bière ROMAN CANDLE dans sa microbrasserie, pour un total de 280 000 \$, incluant la TVH. Chaque verre était vendu aux clients en liaison avec la marque de commerce ROMAN CANDLE, puisque la bière était commandée sous ce nom. La pièce D est décrite comme étant une copie d'un extrait du système informatique de l'Opposante faisant état du nombre de verres de bière ROMAN CANDLE vendus dans l'établissement de l'Opposante de 2012 à aujourd'hui.
 - Au moins 113 000 bouteilles de bière ROMAN CANDLE dans son magasin de détail, pour une valeur totale de 621 500 \$, incluant la TVH.
 - Environ 3 400 bouteilles de bière ROMAN CANDLE ont été vendues à des restaurants et à des bars locaux de Toronto, et environ 113 fûts à des bars et à des restaurants locaux.

- Comme pièce E, M. Clark joint ce qu'il décrit comme étant une copie d'un extrait du système informatique de l'Opposante faisant état du nombre de bouteilles de bière ROMAN CANDLE vendues dans l'établissement de l'Opposante de 2012 à aujourd'hui. La pièce F est un extrait du système informatique de l'Opposante faisant état des ventes en gros de fûts de bière ROMAN CANDLE à différents établissements de 2012 à aujourd'hui. La pièce G est un exemple de facture (datée du 3 août 2016) arborant la marque de commerce ROMAN CANDLE qui serait envoyée aux clients en liaison avec ces ventes en gros. Je souligne que M. Clark n'indique pas si cette facture est représentative de celles émises à la date pertinente du 14 février 2014.

[32] Dans l'ensemble, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce ROMAN CANDLE au Canada en liaison avec de la bière. Par conséquent, la question qui se pose maintenant est celle de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante à la date du 14 février 2014.

Test en matière de confusion

[33] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[34] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[35] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772 (CSC) au para 54]. Je m'appuie sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[36] Comme je peux, d'office, prendre connaissance de définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc.* (2011), 2011 COMC 65 (CanLII), 92 CPR (4th) 408 (COMC) au para 29], je souligne que « roman candle » [chandelle romaine] est un terme défini qui signifie [TRADUCTION] « feu d'artifice qui projette une série de boules et d'étincelles flamboyantes colorées » [*Canadian Oxford English Dictionary* (2^e éd.)].

[37] Bien que ROMAN CANDLE soit un terme défini, il n'a aucune connotation descriptive ou suggestive dans le contexte des produits (bière) de l'Opposante ou des Produits et Services de la Requérante. En conséquence, les marques de commerce des parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent.

[38] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Ainsi qu'il appert du résumé présenté ci-dessus (au paragraphe 31), l'Opposante a produit une preuve, par voie de l'affidavit de M. Clark, établissant l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec de la bière.

[39] M. Clark fournit également en preuve des références à la bière de marque ROMAN CANDLE de l'Opposante dans des publications canadiennes grand public (un article du magazine *Macleans* de 2016, qui est postérieur à la date pertinente, comme pièce H) ainsi que dans des médias spécialisés dans la bière, à savoir un site Web lié à la bière et à un blogue sur la bière datant de 2013 (*Post City Toronto* et *Toronto Beer Blog* comme pièces I et J, respectivement). Je souligne qu'aucun renseignement n'est fourni quant au nombre de Canadiens qui ont consulté ces références. Une preuve de références sur des applications et/ou de sites Web d'évaluation de bières est également fournie. Je souligne en outre que l'Opposante n'a pas fourni de renseignements sur les dépenses publicitaires liées à la promotion de sa marque.

[40] Dans l'ensemble, je conclus que la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada, alors qu'il n'existe aucune preuve que la Marque (dont la demande est basée sur l'emploi projeté) est devenue connue.

[41] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[42] Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise aussi l'Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[43] La demande de la Requérante vise les produits [TRADUCTION] « pâtes alimentaires, pizzas, pizzas de type "pizza bianca", paninis et gressins » ainsi que des « services de restaurant et de traiteur. »

[44] La preuve de l'Opposante établit qu'elle exploite une brasserie et un pub sous le nom BELLWOODS BREWERY et qu'elle emploie la marque de commerce ROMAN CANDLE en liaison avec l'une de ses bières. L'Opposante vend sa bière ROMAN CANDLE par l'intermédiaire de son pub et de son magasin de détail situé à même sa brasserie, ainsi qu'en gros à des bars et restaurants tiers locaux (Toronto).

[45] En l'absence d'une preuve contraire, je considère les Produits de la Requérante (produits alimentaires, y compris des pâtes et de la pizza) et les produits de l'Opposante (bière) sont d'un genre très différent. Cependant, je souligne que les Produits sont de ceux qui pourraient potentiellement être vendus dans des restaurants et des pubs de tiers.

[46] Quant aux Services de la Requérante (services de restaurant et de traiteur), j'estime qu'il est raisonnable de présumer qu'ils pourraient englober la fourniture de boissons alcoolisées. Je souligne que l'Opposante a produit, par voie de l'affidavit Clark, une copie du menu affiché sur le site Web www.theromancandle.com de la Requérante, qui propose une sélection d'aliments et de boissons, y compris de la bière et du vin (pièce O). M. Clark affirme ce qui suit [TRADUCTION] : « Je constate également qu'aux États-Unis, où la Requérante semble actuellement exercer ses activités, la Requérante propose de la bière et du vin ainsi que des produits alimentaires sur son menu » (affidavit Clark, paragraphe 34).

[47] Bien que le menu ne soit pas daté et que je ne puisse pas accorder beaucoup de poids à la preuve de l'Opposante quant aux activités de la Requérante aux États-Unis dans mon évaluation du genre des services et de la nature du commerce de la Requérante au Canada, en l'absence de

toute restriction dans la demande ou de tout élément de preuve indiquant le contraire, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que, dans la mesure où les services de restaurant de la Requérante comprennent la fourniture de bière, il pourrait vraisemblablement y avoir un lien entre la bière de l'Opposante et les Services de la Requérante.

Le degré de ressemblance

[48] Les marques de commerce des deux parties sont identiques de par le son et la présentation. En outre, il n'y a aucune preuve donnant à penser que les idées suggérées par les marques des parties seraient différentes l'une de l'autre. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante de façon significative.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[49] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, plus particulièrement le degré de ressemblance entre les marques des parties, la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue, et le lien potentiel entre les produits et les services des parties, j'estime que les probabilités sont également partagées entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[50] Étant donné que le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion avec la marque de commerce ROMAN CANDLE de l'Opposante incombait à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[51] Par conséquent, j'accueille les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[52] L'Opposante a allégué que la Marque ne distingue pas véritablement et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les Produits et les Services de la Requérante des produits et des services de l'Opposante compte tenu, en particulier, de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce ROMAN CANDLE au Canada, depuis 2012-2013, et de la production de sa demande d'enregistrement pour cette même marque, le 21 août 2014. La demande de l'Opposante n° 1,690,638 pour la marque de commerce ROMAN CANDLE vise les produits [TRADUCTION] « boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées » et les services « (1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; exploitation d'un bistrot-brasserie, et (2) vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées ». Dans cette demande, l'Opposante revendique l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2013 en liaison avec les produits, et l'emploi depuis au moins aussi tôt que le 6 novembre 2012 en liaison avec les services (affidavit Clark, pièce M).

[53] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce ROMAN CANDLE était devenue suffisamment connue au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. J'estime que la preuve résumée au paragraphe 31 de la présente décision est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve relativement à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec de la bière. La Requérante doit donc démontrer que sa Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Produits et ses Services des produits de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[54] Cependant, la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence substantielle sur ma conclusion à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 16(3) exposée ci-dessus. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exposées dans l'analyse qui précède, j'arrive à la même conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion que dans le

cas des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)*a*) et 16(3)*a*). En conséquence, ce motif d'opposition est également accueilli.

DÉCISION

[55] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Goldman Hine LLP

POUR L'OPPOSANTE

Ridout & Maybee LLP

POUR LE REQUÉRANT