



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

Référence : 2019 COMC 17

Date de la décision : 2019-02-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Joey Tomato’s (Canada) Inc.

Opposante

et

1786328 Ontario Ltd.

Requérante

**1,692,586 pour la marque de
commerce LOCALE et Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] Joey Tomato’s (Canada) Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce LOCALE et Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) qui est l’objet de la demande n° 1,692,586 produite par 1786328 Ontario Ltd. (la Requérante) :



LOCALE

[2] La demande a été produite le 5 septembre 2014, en liaison avec les produits et services énumérés ci-dessous dans leur version modifiée par la Requérante le 22 juin 2015

[TRADUCTION] :

Produits

Articles promotionnels, notamment chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres et chapeaux, notamment casquettes de baseball et tuques.

Services

Services de restaurant, notamment préparation et service d'aliments et de boissons dans des restaurants, et offre de divertissement, notamment de prestations musicales devant public et musique d'ambiance enregistrée;

Services de restaurant, notamment préparation et service d'aliments et de boissons dans des comptoirs de mets à emporter;

Services de traiteur; services de commande d'aliments par l'intermédiaire d'un site Web ou par téléphone; services de restaurant et services de livraison, notamment livraison de plats et de boissons préparés; services de traiteur hors site; exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, aux boissons et aux services de traiteur; offre d'un site Web comprenant du texte, des images et des services de commande dans le domaine des aliments, des boissons et des services de traiteur.

[3] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2011.

[4] La déclaration d'opposition produite en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) invoque des motifs d'opposition fondés sur l'article 30*b*),

l'article 30*i*), l'article 12(1)*d*), l'article 16(1)*a*), l'article 16(1)*c*) et l'article 2 de la Loi. J'estime que la question déterminante en l'espèce est de savoir si la Marque crée de la confusion avec au moins une des deux marques de commerce déposées de l'Opposante : LOCAL (enregistrement n° LMC851,068) pour emploi en liaison avec des articles pour boisson (les Produits Local) et des services de restaurant, de bar et de bar-salon, des services de comptoir de mets à emporter et des services de traiteur (les Services Local); et LOCAL PUBLIC EATERY (enregistrement n° LMC819,471), pour emploi en liaison avec des services de restaurant, de bar et de bar-salon; des services de comptoir de mets à emporter; et des services de traiteur (les Services Local Public Eatery).

[5] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de repousser la présente demande d'enregistrement.

LE DOSSIER

[6] La déclaration d'opposition a été produite le 5 février 2016. Dans une contre-déclaration produite le 15 juillet 2016, la Requérante a nié l'ensemble des allégations formulées par l'Opposante.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits de Vilayphet (Sarah) Gallvitz et de Britt Innes. La Requérante a produit l'affidavit de George A. Seaby. L'Opposante n'a produit aucune preuve en réponse.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] 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 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].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition 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, à la p 475 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1)a) et c) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30l)

[12] L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada parce qu'elle avait connaissance que l'Opposante avait antérieurement employé ses marques de commerce LOCAL et LOCAL PUBLIC EATERY au Canada.

[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] Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles en l'espèce. En outre, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'Opposante ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation portant que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit d'employer la Marque [*Woot Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

[15] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D)

[16] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec au moins une des marques de commerce de l'Opposante. J'estime que l'enregistrement n° LMC851,068 de la marque de commerce LOCAL de l'Opposante constitue l'argument le plus solide de l'Opposante; j'axerai donc mon analyse sur cet enregistrement. Si cette marque ne permet pas à l'Opposante d'obtenir gain de cause, il va sans dire que sa marque LOCAL PUBLIC EATERY ne le lui permettra pas davantage.

[17] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante est en règle. Ce dernier existant bel et bien, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. La Requérente doit par conséquent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque LOCAL de l'Opposante et sa Marque LOCALE et Dessin.

Le test en matière de confusion

[18] L'article 6(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

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.

[19] Ainsi, cet article ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Comme l'a souligné le juge Denault dans *Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359, à la page 369 [TRADUCTION] :

Les marques de commerce devraient être examinées du point de vue du consommateur moyen qui a un souvenir non pas précis, mais général de la marque précédente. En conséquence, les marques ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique en vue d'apprécier leurs ressemblances et leurs différences. Au contraire, elles devraient être envisagées dans leur ensemble et évaluées en fonction de leur effet sur le consommateur moyen en général.

[21] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles 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. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 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), soit la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Aucune des marques n'est intrinsèquement forte, car toutes deux sont constituées d'un mot du dictionnaire d'usage courant; LOCAL en anglais ou LOCALE en français. Je considère

toutefois que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la Marque de l'Opposante en raison du dessin représentant la silhouette d'un coq qui l'accompagne.

[23] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, l'Opposante a produit une preuve abondante de l'emploi de sa marque LOCAL. Je reproduis ci-dessous des extraits de l'affidavit de Mme Innes [TRADUCTION] :

- le premier restaurant LOCAL de l'Opposante a ouvert ses portes le 20 novembre 2009 à Vancouver, en Colombie-Britannique [Innes, para 3];
- depuis 2009, l'Opposante a exploité sept autres restaurants LOCAL dans trois provinces, dans lesquelles les Produits Local et les Services Local ont été fournis sous les marques LOCAL [Innes, para 3];
- de novembre 2009 au 6 novembre 2016, l'Opposante a fourni les Services Local sous les marques LOCAL à plus de 7 220 000 clients au Canada [Innes, para 8]; et
- les marques LOCAL de l'Opposante ont été présentées bien en vue aussi bien lors de l'exploitation que de l'annonce et de la promotion des entreprises de l'Opposante comme en témoignent les spécimens représentatifs de photos de l'enseigne présente à l'extérieur de chacun des huit restaurants LOCAL de l'Opposante; les imprimés tirés des sites Web des restaurants LOCAL; les copies de plus de 95 articles portant sur les restaurants LOCAL; les publicités imprimées pour les restaurants LOCAL; et les renseignements au sujet des commandites d'équipes et d'événements communautaires accordées par l'Opposante [Innes, pièces A1 à A19, B1 à B8, C, D, E, F1 à F97; H, I].

[24] Des chiffres concernant la diffusion des divers journaux et magazines dans lesquels des articles ou des publicités portant sur les restaurants LOCAL ont paru ont également été fournis par l'Opposante via la preuve de Mme Gallvitz [Gallvitz, para 2 à 5].

[25] La Requérente, en revanche, n'a produit aucune preuve de l'emploi de sa Marque.

[26] Je conclus que l'examen global de ce premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise l'Opposante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[27] L'Opposante a établi l'emploi de sa marque depuis le 20 novembre 2009, alors que la Requérante n'a fourni aucune preuve de l'emploi de sa Marque. Ce facteur favorise donc également l'Opposante.

c) le genre de produits, services ou entreprises; et d) la nature du commerce

[28] Il est évident que les produits et services des parties se recoupent. En l'absence d'une preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties se recouperaient également.

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[29] Comme je l'ai mentionné précédemment, le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Le test qu'il convient d'appliquer est celui du souvenir imparfait qu'un consommateur peut avoir de la marque de commerce d'un opposant; il ne consiste pas à placer les marques côte à côte dans le but de les comparer [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, supra*, au para 20]. Lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce entre elles, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[30] Dans l'ensemble, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance considérable entre les marques. À cet égard, il existe une ressemblance élevée entre les marques dans leur forme sonore, car la Marque de la Requérante incorpore la totalité de la marque de l'Opposante (à laquelle a été ajouté un « e » final muet). J'estime en outre que les marques suggèrent des idées similaires, c'est-à-dire des plats de restaurants qui contiennent des ingrédients locaux et/ou biologiques. La ressemblance entre les marques dans la présentation est moindre cependant, car la caractéristique dominante de la Marque est la silhouette d'un coq.

Circonstance de l'espèce : preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[31] La Requérante a produit l'affidavit de George A. Seaby, un agent de marques de commerce inscrit et le propriétaire de la firme de recherche en propriété intellectuelle NA Search Inc. Le 10 janvier 2017, M. Seaby a reçu de M. Bruce D. Margles, l'agent de marque de commerce de la Requérante, le mandat d'effectuer deux recherches : 1) une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes visant à repérer les marques de commerce contenant le mot LOCAL ou LOCALE enregistrées pour emploi en liaison avec des services de restaurant ou des services similaires; et 2) une recherche dans Google visant à repérer les restaurants au Canada dont le nom contient le mot LOCAL ou LOCALE. Les détails de ses recherches sont joints comme pièces A et B à son affidavit.

[32] La preuve de l'état du registre a pour but de démontrer le caractère commun ou le caractère distinctif d'une marque ou d'une partie d'une marque par rapport à l'ensemble des marques figurant au registre. Il a été statué que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché et que de telles inférences ne peuvent être tirées que si un nombre important d'enregistrements pertinents est repéré [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205, (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 CPR (3d) 349, 145 N.R. 131, (CAF)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte 1) celles qui sont enregistrées ou admises et fondées sur l'emploi; ii) celles qui visent des produits et des services similaires à ceux liés aux marques en cause; et iii) celles dans lesquelles l'élément en cause occupe une place importante.

[33] L'Opposante soutient que les huit enregistrements de marque de commerce détenus par des tiers qui sont répertoriés dans l'affidavit Seaby ne sont pas suffisants pour permettre au registraire d'inférer que le consommateur moyen un peu pressé a l'habitude de percevoir les petites différences qui permettent de distinguer entre elles des marques de commerce comprenant le mot LOCAL employées en liaison avec des services de restaurant et des services connexes. Je suis du même avis.

[34] En outre, les extraits des résultats de la recherche de M. Seaby dans Google, y compris les évaluations de restaurant publiées dans Google concernant cinq restaurants de tiers ayant une

adresse canadienne et un nom qui comprend le mot LOCAL ou LOCALE, n'aident en rien la Requérante à démontrer que le mot LOCAL ou LOCALE est abondamment employé comme marque de commerce dans le domaine de la restauration. À cet égard, ces recherches dans GOOGLE et ces imprimés de sites Web peuvent tout au plus être invoqués comme preuve de l'existence de ces résultats de recherche et de ces sites Web; elles ne constituent pas une preuve de la véracité de leur contenu [*Kocsis Transport Ltd c "K" Line America Inc* [2008] COMC N° 37, (COMC)]. Par conséquent, elles ne sont pas suffisantes pour me permettre d'inférer que les consommateurs canadiens ont l'habitude de voir de nombreuses marques de commerce constituées du mot LOCAL ou LOCALE ou comprenant ce mot dans le secteur de la restauration et qu'ils seraient, de ce fait, en mesure de distinguer de telles marques entre elles.

[35] J'estime, par conséquent, que ni la preuve de l'état du registre ni la preuve de l'état du marché produites par la Requérante ne constituent une circonstance importante de l'espèce.

CONCLUSION

[36] La question est de savoir si, sous le coup de la première impression, le consommateur ordinaire canadien qui a un souvenir imparfait de la marque LOCAL de l'Opposante croirait, à la vue de la marque LOCALE et Dessin de la Requérante, que les produits et services de restaurant des parties ont une origine commune.

[37] La preuve démontre que la marque de l'Opposante, même s'il s'agit d'une marque intrinsèquement faible, a acquis une notoriété substantielle en liaison avec des services de restaurant. À mon avis, la Requérante n'a pas adopté une marque suffisamment différente de la marque de l'Opposante pour pouvoir l'employer en liaison avec les mêmes services. Le fait que le fardeau ultime incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt, supra*]. Après examen de l'ensemble des facteurs pertinents, je conclus que les probabilités en ce qui concerne la confusion sont également partagées. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(1) ET 2

[38] La preuve d'emploi de la marque de commerce LOCAL de l'Opposante examinée dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 2. Pour l'essentiel, mes conclusions quant au motif fondé sur l'article 12(1)*d*), exposées ci-dessus, s'appliquent également à ces motifs d'opposition. En conséquence, les motifs fondés sur les articles 16(1)*a*) et 2 sont accueillis.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[39] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement aux motifs fondés sur les articles 12(1)*d*), 16(1)*a*) et 2, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[40] 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 conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**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

AGENT(S) AU DOSSIER

McCarthy Tetrault

Bruce D. Margles

POUR L'OPPOSANTE

POUR LA REQUÉRANTE