

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 144

Date de la décision : 2020-12-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

2441674 Ontario Inc.

Opposante

et

**Hotline International Pizza Systems
Ltd.**

Requérante

1,765,695 pour STONE-FIRE’D

Demande

INTRODUCTION

[1] Le 29 janvier 2016, Hotline International Pizza Systems Ltd. (la Requérante) a produit la demande n° 1,765,695 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce STONE-FIRE’D (la Marque). La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 31 janvier 2015, en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services) :

Produits

- (1) Articles et verre ménagers, notamment grandes tasses à café.
- (2) Vêtements, notamment casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et pantalons.

- (3) Équipement de sport, nommément balles de golf.
- (4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre.
- (5) Pizza; spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne.

Services

- (1) Transport, nommément services de restaurant offrant la livraison.
- (2) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de livraison.

[2] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 octobre 2017. Le 18 décembre 2017, 2441674 Ontario Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[3] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2, et de la non-conformité aux articles 30a) et 30i) de la Loi. En ce qui concerne les motifs fondés sur l'enregistrabilité, le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif, l'Opposante s'appuie sur l'emploi et l'enregistrement des marques de commerce suivantes, qui comprennent toutes les termes STONEFIRE ou STONE FIRE, ou en sont constituées (collectivement, les Marques de commerce STONEFIRE) :

Marque de commerce	Numéro de l'enregistrement	Produits
STONEFIRE	LMC927,808	Craquelins; pain plat; croustilles à base de farine; croustilles à base de céréales; croustilles de pita

	LMC875,030	Pain plat
STONEFIRE	LMC833,318	Pain plat
STONE FIRE	LMC862,176	Pain plat

[4] Le 5 mars 2018, la Requérante a produit une contre-déclaration niant chacune des allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

[5] Les deux parties ont produit des preuves. Seule l'Opposante a produit des observations écrites, et aucune des parties n'a demandé une audience.

LA PREUVE

[6] La preuve produite par les parties est résumée brièvement ci-dessous et est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[7] L'Opposante a produit les affidavits de James Gibson (l'affidavit Gibson), souscrit le 4 juillet 2018, et l'affidavit de Kristie-Ann Yamane (l'affidavit Yamane), souscrit le 3 juillet 2018.

L'affidavit Gibson

[8] M. Gibson est vice-président de la commercialisation et de la gestion des catégories chez FGF Brands Inc. (« FGF ») et occupe ce poste depuis le 1^{er} octobre 2016 (para 1). Ses responsabilités comprennent la supervision des activités de commercialisation de FGF à l'échelle mondiale, le portefeuille de marques de commerce et la tenue à jour des dossiers actuels et historiques associés à l'emploi des marques de FGF dans le développement de produits, la publicité, la commercialisation, le parrainage et les activités de vente (para 1). M. Gibson explique que FGF est un licencié au Canada de la marque de commerce STONEFIRE appartenant à l'Opposante (para 2).

[9] M. Gibson fournit les détails des enregistrements des Marques de commerce STONEFIRE appartenant à l'Opposante au Canada (ainsi que dans d'autres pays) (para 5 et 6). Il explique comment les marques de l'Opposante sont employées en liaison avec ses produits, et fournit des renseignements sur les circuits de distribution, la publicité et la promotion des produits de l'Opposante (para 7 à 10 et 13 à 18). Des renseignements sur les ventes de produits arborant les marques de commerce STONEFIRE au Canada de 2012 à 2018 (juin) sont également fournis (para 11 et 12).

L'affidavit Yamane

[10] Kristie-Ann Yamane est employée à titre d'enquêtrice en propriété intellectuelle chez Marksmen Inc. (para 2). Le 12 mars 2018, son superviseur lui a demandé d'enquêter sur l'emploi de la marque de commerce « STONE FIRE'D » par la Requérante (para 4). Une copie de son rapport final, daté du 27 mars 2018, est jointe à son affidavit (para 5, Pièce A).

Preuve de la Requérante

[11] La Requérante a produit l'affidavit d'Antonio Cianflone (souscrit le 5 novembre 2018), le vice-président de la Requérante. M. Cianflone a d'abord été employé à temps partiel comme étudiant à compter de 2011 et participe activement aux activités quotidiennes de l'entreprise de la Requérante en tant qu'employé à temps plein depuis mai 2017 (para 1 et 2). Dans le cadre de la préparation de son affidavit, il a examiné les dossiers commerciaux de la Requérante (para 3).

[12] M. Cianflone fournit des renseignements sur les antécédents et les activités de la Requérante au Canada (para 4 à 12). Il fournit également des éléments de preuve au sujet de l'emploi de la Marque au Canada, des renseignements sur les ventes et des renseignements sur la promotion et la commercialisation (para 13 à 23).

Contre-preuve

[13] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Sarah D'Ambrosio (souscrit le 5 décembre 2018), qui, au moment d'établir l'affidavit sous serment, était employée comme stagiaire par l'agent de l'Opposante (para 1). On a demandé à M^{me} D'Ambrosio d'effectuer diverses recherches sur Google et d'en imprimer les résultats, notamment au sujet : a) des

pizzerias au Canada qui annoncent la vente de pizzas et de pâtes à pizza sur leurs sites Web respectifs; b) des pizzerias au Canada qui annoncent la vente de pizzas [TRADUCTION] « prêtes à cuire » ou [TRADUCTION] « à sortir et enfourner » sur leurs sites Web respectifs; et c) des pizzerias au Canada qui annoncent des pizzas sur croûte de pain plat sur leur menu (para 2 à 5, 8 et 9). On a également demandé à M^{me} D'Ambrosio de visiter et d'imprimer des pages des sites Web de diverses pizzerias et restaurants de la région du Grand Toronto qui ont également vendu des produits d'alimentation (para 6 et 7).

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

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

- articles 38(2)a) et 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)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée [article 16(1) de la Loi]. Cependant, si cette date de premier emploi est contestée avec succès, la date pertinente devient la date de production de la demande [*Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[16] L'Opposante a plaidé que la Demande n'est pas conforme à l'article 30(2)a) de la Loi parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec tout ou partie des Produits et Services en date du 31 janvier 2015, la date de premier emploi revendiquée dans la Demande.

[17] Le fardeau initial incombant à l'Opposante est léger en ce qui concerne la question de la non-conformité à l'article 30b) de la Loi, car les faits relatifs au premier emploi par un requérant relèvent particulièrement des connaissances d'un requérant [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Il est possible de s'acquitter de ce fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l'opposant, mais également à celle du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p. 230]. Cependant, un opposant ne peut s'appuyer avec succès sur des éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que si l'opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question les revendications présentées dans la demande du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[18] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau initial, le requérant doit alors, en réponse, établir le bien-fondé de sa revendication d'emploi. Cependant, le requérant n'est pas tenu de le faire si sa revendication d'emploi n'a pas d'abord été remise en question par un opposant qui s'est acquitté de son fardeau initial [*Masterfile Corporation c Ebrahim*, 2011 COMC 85].

[19] En l'espèce, l'Opposante s'appuie principalement sur l'affidavit Cianflone, produit par la Requérante. Comme il en est question ci-dessous, je conclus que l'Opposante a réussi à s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de certains des Produits.

[20] L'article 4 de la Loi établit ce qui constitue un « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des produits et services. Les articles 40(1) et (2) se lisent comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[21] Dans son affidavit, M. Cianflone atteste ce qui suit :

- La Requérante est un exploitant et franchiseur familial de restaurants au Canada, et exerce ses activités au Manitoba sous les noms commerciaux « Pizza Hotline » et « Café 22 » depuis 1993 et 1999, respectivement, offrant des services de restauration qui comprennent des options de service de salles à manger et de livraison. Bien que la pizza fût le principal aliment, les restaurants préparaient et vendaient également des lasagnes, des pâtes, des plats de viande et de légumes, des salades, des ailes de poulet, des plats de poulet, des tartes à la viande, des hors-d'œuvre et des sauces, notamment de la sauce tomate, de la sauce barbecue, de la sauce à la crème et de la sauce blanche italienne (para 4). À l'heure actuelle, la Requérante exploite ou franchise 24 restaurants au Manitoba (para 5).
- Au départ, les restaurants Pizza Hotline n'offraient qu'un comptoir de commandes à emporter et la livraison, tandis que les restaurants Café 22 offraient des services de salles à manger. Cependant, il existe actuellement un certain nombre d'emplacements qui exercent des activités en tant que Pizza Hotline et Café 22, et qui offrent un service de salles à manger, un comptoir de commandes à emporter et la livraison (para 6).
- En novembre 2012, la Requérante a ouvert un restaurant Pizza Hotline, appartenant à une entreprise, à la foire alimentaire de Winnipeg Square, et a commencé à exercer des activités sous la marque de commerce « PIZZA HOTLINE STONE FIRED PIZZERIA ». Il s'agissait du premier restaurant Pizza Hotline à utiliser un four en pierre pour cuire des pizzas. Il offrait également des services de salles à manger (para 7).

- En date du 1^{er} janvier 2015, trois autres restaurants franchisés Pizza Hotline utilisant un four en pierre, offrant également des services de salles à manger et exerçant des activités sous la marque de commerce « PIZZA HOTLINE STONE FIRED PIZZERIA » ont été ouverts au Manitoba (tous les restaurants de la Requérente utilisant un four en pierre pour cuire des pizzas sont collectivement appelés les « pizzerias ») (para 9 et 10).
- Le ou vers le 1^{er} janvier 2015, la Requérente a commencé à changer son image en employant la Marque (STONE-FIRE'D) séparément, principalement au-dessus des mots PIZZA HOTLINE. La Marque a commencé à figurer sur les menus, les affiches des restaurants et d'autres documents imprimés associés à des restaurants décontractés (para 12). La Pièce B est une copie du menu que les pizzerias ont commencé à utiliser en janvier 2015, lequel arbore la Marque (para 13).
- Depuis au moins le 31 janvier 2015, la Requérente a également commencé à employer la Marque sur des gobelets jetables, des boîtes à pizza en carton et des feuilles de papier jetables utilisées pour aligner des plateaux et des boîtes à pizza en carton. Ces articles ont été fournis aux clients des pizzerias lorsqu'ils mangeaient sur place, commandaient des plats à emporter ou se faisaient livrer des articles (para 14). Les Pièces C, E et D, respectivement, contiennent des images de ces articles, qui arborent la Marque (para 15).
- La Requérente emploie la Marque sur des casquettes de baseball depuis janvier 2015, lesquelles sont portées par les employés qui servent les clients aux pizzerias (para 16, Pièce F).
- Depuis janvier 2015, la Requérente [TRADUCTION] « distribue et distribuait des verres, des tasses, des articles de vêtement, comme des tee-shirts et des casquettes de baseball, ainsi que des balles de golf arborant la Marque à titre d'articles promotionnels aux clients et aux clients potentiels, mais ne faisait pas le suivi du nombre ou de la valeur de ces produits » (para 17).
- En février et en avril 2017, la Requérente a ouvert des restaurants franchisés Pizza Hotline à Selkirk et à Winnipeg, respectivement. Les Pièces G et H sont des images de

l'affichage extérieur des restaurants, qui arbore la Marque. La Marque a également été apposée sur l'affichage intérieur des restaurants (para 20, Pièce I).

- Toutes les pizzerias offrent des services de livraison à domicile ou aux entreprises pour leurs produits alimentaires (para 21).
- La Requérante a présenté des brochures promotionnelles et des photographies montrant la Marque sur ses sites de médias sociaux, à savoir Facebook et Instagram (para 22, Pièces J et K).

Analyse

Produits (1), (2), (3) – tasses à café, vêtements et équipement de sport

[22] Comme l'a fait remarquer l'Opposante dans ses observations écrites, au paragraphe 17 de son affidavit, M. Cianflone déclare que [TRADUCTION] « en date de janvier 2015 et depuis, Hotline distribuait et avait distribué des lunettes, des tasses, des articles de vêtements, comme des tee-shirts et des casquettes de baseball, et des balles de golf arborant la marque de commerce STONE-FIRE'D à titre d'articles promotionnels aux clients et aux clients potentiels », mais il ne fournit aucune affirmation ou preuve que ces mêmes articles ont été vendus à des clients ou que la distribution de ces produits a mené à d'éventuelles ventes. Bien que la Cour fédérale ait indiqué que la libre distribution de produits peut, selon les circonstances, constituer une étape régulière dans la pratique normale d'un commerce dans l'industrie où la propriétaire de la marque de commerce cherche à développer un marché [*ConAgra Foods, Inc c Fetherstonhaugh & Co*, 2002 CFPI 1257, 23 CPR (4th) 49 (CF 1^{re} inst)], en l'espèce, M. Cianflone déclare expressément que depuis janvier 2015, ces produits ont été et continuent d'être distribués à des fins promotionnelles. Par conséquent, je conclus que cette distribution ne peut être considérée comme une transaction impliquant un transfert dans la pratique normale du commerce.

[23] M. Cianflone affirme également que les casquettes de baseball arborant la Marque sont portées par les employés qui servent les clients depuis janvier 2015. Cependant, le simple fait de fournir des uniformes ou d'offrir des vêtements arborant une marque de commerce ne constitue pas un emploi dans la pratique normale du commerce [*The Dial Corp c Fiorucci SpA* (1996),

74 CPR (3d) 105, à la p. 114 (COMC)]. De plus, M. Cianflone n'a pas indiqué que les casquettes de baseball ou tout autre vêtement sont vendus à ses employés, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des objets du commerce [*Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP* (2019), 164 CPR (4th) 97 (CAF)].

[24] Par conséquent, je conclus que la preuve de la Requérante est suffisante pour remettre en question la date de premier emploi revendiquée à l'égard des produits « Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café », « Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et pantalons » et « Équipement de sport, nommément balles de golf ». Compte tenu de ce qui précède, le fardeau est transféré à la Requérante, qui doit démontrer que la Marque a été employée en liaison avec ces produits à compter de la date revendiquée, jusqu'à la date de production de la demande [*Brasserie Labatt Ltée*, précitée, à la p. 262]. La Requérante ne l'a pas fait.

Produits (4) et (5), et services – aliments, pizzas, services de restaurant offrant la livraison et services de restaurant.

[25] Par souci de commodité, la liste des Produits (4) et (5), et des Services est reproduite ci-après :

- (4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre.
- (5) Pizza; spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne.

Services

Transport, nommément services de restaurant offrant la livraison.

- (1) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de livraison.

[26] L'Opposante fait remarquer que, bien que M. Cianflone fasse une [TRADUCTION] « déclaration insipide » au sujet de la vente par la Requérante de « lasagnes, pâtes alimentaires, plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre et sauce, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne », la copie du menu que les pizzerias de la Requérante ont commencé à utiliser en janvier 2015 et qui arbore la Marque ne présente pas tous ces produits, mais se limite

plutôt à des [TRADUCTION] « pizzas », « salades », « calzones », « desserts » et « boissons ». L'Opposante soutient également que tous les imprimés et photographies fournis par la Requérante dans l'affidavit Cianflone et l'affidavit Yamane suggèrent que la Marque n'avait été associée qu'à des pizzas, une observation avec laquelle je suis généralement d'accord.

[27] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que rien n'indique que d'autres menus ont été introduits en janvier 2015 (étant donné que M. Cianflone fait simplement référence au [TRADUCTION] « menu »), je conclus que la preuve crée de l'incertitude quant à savoir s'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec tous ces aliments à la date pertinente, à l'exception des pizzas, des salades et des sauces, nommément la sauce à la tomate, la sauce barbecue et la sauce blanche italienne. Par conséquent, je conclus que cette preuve est suffisante pour remettre en question la date d'emploi revendiquée à l'égard des « Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre » et des « spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément [...] sauce à la crème ». Compte tenu de ce qui précède, le fardeau est transféré à la Requérante, qui doit démontrer que la Marque a été employée en liaison avec ces produits à compter de la date revendiquée, jusqu'à la date de production de la demande [*Brasserie Labatt Ltée*, précitée, à la p. 262]. La Requérante ne l'a pas fait.

[28] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait remarquer que les recherches de l'enquêteuse (affidavit Yamane) indiquent que la présence de la Marque sur les médias sociaux et Internet n'inclut aucune référence à la Marque en date du 31 janvier 2015. Cependant, je ne considère pas que cela remet en question la date de premier emploi revendiquée à l'égard d'un des Produits ou Services, puisque rien n'exige que la Requérante ait affiché la Marque en ligne à compter du 31 janvier 2015.

[29] L'Opposante fait également remarquer que, bien que M. Cianflone affirme qu'il y a eu emploi de la Marque sur des gobelets jetables, des boîtes à pizza en carton, des feuilles de papier jetables utilisées pour aligner des plateaux et des boîtes à pizza, des affiches de restaurant et des médias sociaux, et qu'il fournit des pièces montrant cet emploi, la plus ancienne date mentionnée dans ces pièces jointes est le 22 juillet 2006, et qu'il n'est pas clair si ces photographies ont été prises le 31 janvier 2015 ou avant. L'Opposante soutient que, autre qu'une simple affirmation

selon laquelle la Marque a commencé à figurer sur le menu et d'autres documents associés à des restaurants décontractés le ou vers le 1^{er} janvier 2015, la Requérante n'a pas démontré que la Marque avait été en fait employée par la Requérante en liaison avec des services de restaurant offrant la livraison ou des services de salles à manger à la date de premier emploi revendiquée. Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, la Requérante n'est pas tenue d'établir la date de premier emploi revendiquée si cette date n'est pas d'abord remise en question cause par l'Opposante, et je n'estime pas que l'Opposante l'a fait à l'égard des services de restaurant offrant la livraison ou des services de salles à manger.

[30] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) ne peut être accueilli qu'à l'égard des produits suivants : « Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café »; « Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et pantalons »; « Équipement de sport, nommément balles de golf »; « Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre »; et « spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément [...] sauce à la crème ».

Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*)

[31] L'Opposante a plaidé que, contrairement aux articles 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services en raison de sa connaissance de l'emploi et de l'enregistrement au Canada des Marques de commerce STONEFIRE par l'Opposante.

[32] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La demande d'enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée et il n'y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[33] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle créait, et crée, de la confusion avec un ou plusieurs des enregistrements des Marques de commerce STONEFIRE de l'Opposante (telles qu'établies ci-dessus au paragraphe 3).

[34] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulter le registre pour confirmer que ces enregistrements existent [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif. En conséquence, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les enregistrements des Marques de commerce STONEFIRE de l'Opposante.

[35] Lors de l'examen de la question de la confusion, je concentrerai mon analyse sur les enregistrements du mot marque de commerce STONEFIRE de l'Opposante, puisque, à mon avis, cela représente le meilleur cas de l'Opposante. Cela dit, je considère également que l'emploi du dessin-marque de l'Opposante visé par l'enregistrement n° LMC875,030 constitue un emploi du mot servant de marque STONEFIRE, puisqu'il constitue l'élément dominant de la marque [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Test en matière de confusion

[36] Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[37] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère

distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues, la durée d'emploi des marques de commerce, la nature des produits et services ou des affaires, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54].

[38] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

Caractère distinctif inhérent

[39] J'estime que les marques de commerce des deux parties sont intrinsèquement faibles, puisqu'elles sont toutes deux très suggestives de la méthode de cuisson de leurs produits respectifs (dans des fours construits avec de la pierre et chauffés avec du feu), en particulier des pizzas et du pain plat. M. Cianflone fait référence à l'utilisation d'un [TRADUCTION] « four en pierre », et le menu de la Requérante indique que ses [TRADUCTION] « pizzas sont cuites sur feu de pierre en 180 secondes » (Pièce B, affidavit Cianflone). Les documents promotionnels de la Requérante montrent également que la pizza est placée dans un four au feu (Pièce J, affidavit Cianflone). De même, les emballages de l'Opposante comprennent une description selon laquelle son pain plat est [TRADUCTION] « cuit dans un four en pierre » (Pièce C, affidavit Gibson).

[40] Je note en outre que je ne considère pas que l'ajout d'un trait d'union, ainsi que de « apostrophe D » à l'élément « FIRE » de la marque de la Requérante ait une incidence importante sur le caractère distinctif inhérent de la Marque.

[41] Dans l'ensemble, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d'emploi

[42] L'affidavit Gibson indique que les Marques de commerce STONEFIRE sont employées au Canada par l'Opposante ou son licencié, FGF, depuis au moins aussi tôt que 2010. Je note que les enregistrements n^{os} LMC833,318 et LMC875,030 de l'Opposante pour le mot servant de marque STONEFIRE et le dessin-marque STONEFIRE revendiquent un emploi au Canada depuis au moins le 1^{er} mai 2010 et le 1^{er} mai 2011, respectivement, en liaison avec du pain plat.

[43] M. Gibson atteste ce qui suit :

- FGF est un licencié au Canada de la marque de commerce STONEFIRE appartenant à l'Opposante. En vertu de la licence, l'Opposante contrôle la nature et la qualité des produits fabriqués, vendus et distribués, et des services exécutés au Canada par FGF sous la marque de commerce STONEFIRE (para 2).
- Les Marques de commerce STONEFIRE figurent directement sur l'emballage des produits vendus par FGF. Des copies de photographies d'emballages de produits de l'Opposante, y compris du pain plat, arborant la marque de commerce STONEFIRE sont jointes (Pièce C). Ces photographies sont représentatives de la façon dont les Marques de commerce STONEFIRE figuraient sur les produits de l'Opposante vendus au Canada depuis au moins aussi tôt que 2010 de manière continue jusqu'à maintenant (para 7).
- Les Marques de commerce STONEFIRE figurent également sur les présentoirs des points de vente dans des supermarchés, des épiceries et des rayons boulangerie de grossistes où les produits de l'Opposante sont vendus. La Pièce D comprend des photographies de rayons et de présentoirs de produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE. Ces photographies sont représentatives de la façon dont les Marques de commerce STONEFIRE de l'Opposante ont figuré sur les présentoirs aux points de vente depuis au moins aussi tôt que 2010 de manière continue jusqu'à maintenant (para 8).
- Les produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE sont distribués et vendus tant au détail qu'en gros. En vertu d'une licence accordée par l'Opposante, FGF conclut des contrats avec de grands distributeurs d'aliments au Canada pour offrir des produits

arborant les Marques de commerce STONEFIRE à des restaurants, à des fournisseurs de services alimentaires et à des épiceries, y compris IGA, Metro, Food Basics, Colemans, Save-On-Foods, FreshCo et Loblaws, qui commercialisent et vendent ensuite les produits de l'Opposante aux clients. En vertu d'une licence accordée par l'Opposante, FGF vend également les produits de l'Opposante directement aux clients par l'entremise de magasins en gros et au détail, et d'entreprises offrant des trousse-repas (para 9). Les clients peuvent également acheter les produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE en ligne sur les sites Web de commerce électronique des épiceries, comme *iga.net/fr* et *colemans.ca* (para 10).

- Entre 2012 et juin 2018, le revenu total perçu au Canada pour la vente de produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE par des voies de vente au détail, en gros et en ligne a dépassé 48 millions de dollars (para 12).
- Les produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE ont été annoncés, en vertu d'une licence accordée par l'Opposante, par diverses voies, y compris des circulaires de supermarchés et d'épiceries. FGF a dépensé plus de 3,5 millions de dollars pour annoncer des produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE sur ces dépliants, ainsi que pour placer ces produits sur les rayons des supermarchés. Des copies des circulaires d'épicerie faisant la promotion des produits de l'Opposante (y compris du pain naan et du pain plat artisanal) et arborant la marque de commerce STONEFIRE sont fournies (Pièce G), et M. Gibson déclare que ces circulaires sont représentatives de la façon dont les Marques de commerce STONEFIRE ont été annoncées au Canada en liaison avec ces produits depuis au moins aussi tôt que 2000 (para 13).
- Les produits de l'Opposante arborant les Marques de commerce STONEFIRE ont également fait l'objet de promotion, en vertu d'une licence, sur les sites Web de FGF à l'adresse *www.fgfbrands.com* et *www.stonefire.com*. Des copies de captures d'écran de ces pages Web montrant l'emploi des marques de l'Opposante en liaison avec les produits sont également fournies (Pièce J) et sont considérées comme représentatives de leur emploi sur les pages Web de ces sites depuis au moins 2010 (para 16). Des

renseignements sur l'achalandage sur le site Web *www.stonefire.com* (ainsi que des données pour le Canada) sont également fournis (para 17).

- En vertu d'une licence accordée par l'Opposante, FGF annonce également les Marques de commerce STONEFIRE sur ses sites de médias sociaux, y compris la page Facebook du profil de STONEFIRE de FGF (qui compte plus de 195 000 abonnés) et son compte Instagram (qui compte plus de 5 200 abonnés). M. Gibson déclare qu'entre 1 % et 5 % de ces abonnés sont des Canadiens (para 18, Pièce K).
- Les Marques de commerce STONEFIRE figuraient également dans des revues spécialisées papier et en ligne auxquelles ont accès les Canadiens, y compris *Pizza Magazine Quarterly* et *Specialty Food Magazine* (para 14). La Pièce H contient une copie d'un article de chaque publication, daté de juin 2014 et de juillet ou août 2013, respectivement, qui font référence à la marque STONEFIRE et à un certain nombre d'autres marques dans le cadre d'une discussion sur la popularité générale du pain plat. De plus, des produits arborant les Marques de commerce STONEFIRE ont été annoncés dans des émissions de télévision diffusées au Canada, par exemple, en 2011, dans la série télévisée *Hell's Kitchen* (diffusée sur le réseau CityTV) et à l'émission quotidienne de mode de vie *The Rachael Ray Show* (diffusée sur Global TV), et, en 2014, dans un épisode de l'émission de cuisine *The Pioneer Woman* (diffusée sur Food Network Canada) (para 15, Pièce I). Cependant, je note qu'aucun renseignement correspondant sur les abonnements et le lectorat des revues canadiennes ou les cotes d'écoute des émissions de télévision n'est fourni.

[44] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce STONEFIRE de l'Opposante est devenue passablement connue au Canada.

[45] La Requérante a revendiqué qu'il y a eu emploi de sa Marque en liaison avec les Produits et Services depuis le 31 janvier 2015, mais comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante a contesté avec succès la date de premier emploi revendiquée à l'égard de la majeure partie des produits énumérés. La Requérante a fourni des chiffres de ventes « mondiales » (ventilés par mois) des pizzerias de septembre 2012 à octobre 2018, bien que je ne sache pas dans quelle mesure ces chiffres reflètent les ventes de Produits et Services en liaison avec la Marque puisque

l'emploi de la Marque n'a commencé qu'en janvier 2015. La Requérante a également fourni des preuves de la promotion de la Marque en liaison avec des pizzas et ses services de restaurant par l'entremise de ses médias sociaux, bien qu'elle ne fournisse aucun renseignement précis comme le nombre d'abonnés aux médias sociaux canadiens, qui aiderait à fournir une certaine indication du nombre de consommateurs qui ont été vu la publicité.

[46] Bien que la Marque de la Requérante soit probablement aussi devenue connue dans une certaine mesure, étant donné la plus longue période d'emploi de la marque de l'Opposante et la portée plus large de sa promotion, à mon avis, la marque de commerce de l'Opposante est probablement connue dans une plus grande mesure que la Marque de la Requérante.

[47] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Nature des produits, des services ou des affaires, et nature du commerce

[48] Lorsqu'on examine les produits et services des parties, les énoncés du genre de produits et services définis dans la demande et l'enregistrement de la marque de commerce des parties qui régissent la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cependant, il faut lire ces énoncés dans le but de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que toutes les activités commerciales possibles qui peuvent être visées. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[49] Les enregistrements de l'Opposante visent des produits, y compris du pain plat (LMC833,318 pour STONEFIRE; LMC862,176 pour STONE FIRE; LMC875,030 pour le dessin STONEFIRE), ainsi que des craquelins, du pain plat, des croustilles à base de farine, des croustilles à base de céréales et des croustilles de pita (LMC927,808 pour STONEFIRE). M. Gibson atteste que, en vertu d'une licence accordée par l'Opposante, FGF conclut des contrats avec de grands distributeurs d'aliments au Canada pour offrir des produits de

l'Opposante arborant les Marques de commerce STONEFIRE à des restaurants, à des fournisseurs de services alimentaires et à des épiceries, qui, ensuite, les commercialisent et les vendent à des clients. Les produits de l'Opposante sont également vendus en ligne par l'entremise de sites Web et d'épiceries en ligne, et sous forme de [TRADUCTION] « trousse-repas » comme HelloFresh. Je note que l'emballage des produits de l'Opposante suggère des emplois possibles des produits; par exemple, son pain plat artisanal est annoncé comme [TRADUCTION] « parfait pour les pizzas, les hors-d'œuvre et les sandwiches » (affidavit Gibson, Pièce C, à la p. 11).

[50] L'affidavit de M. Cianflone établit que la Requérente exploite ou franchise des restaurants, dont certains (définis ci-dessus comme les pizzerias) utilisent un four en pierre pour cuire les pizzas. Le dossier dont je suis saisie indique que les pizzerias, qui emploient la marque de commerce STONE-FIRE'D, vendent principalement des pizzas et disposent d'un système en vertu duquel un consommateur peut commencer par la base de la pâte, puis sélectionner ses propres garnitures de pizza (en [TRADUCTION] « construisant leur propre chef-d'œuvre » ou en sélectionnant une pizza signature). Cette pizza est ensuite cuite dans un four en pierre. (Pièces B, J et K).

[51] Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il y a chevauchement entre le pain plat de l'Opposante et la pizza de la Requérente. Cependant, en ce qui concerne les autres aliments cités dans la demande (aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre; ainsi que spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne), même si ces aliments, ainsi que le pain plat et d'autres produits de l'Opposante, appartiennent à la catégorie générale des « produits alimentaires », cela ne suffit pas à conclure que les produits des parties sont semblables [*Level Ground Trading Ltd c San Miguel Corporation*, 2011 COMC 39].

[52] Il y a également un risque de chevauchement dans les voies de commercialisation respectives des parties pour leurs produits. À cet égard, je note que M. Cianflone déclare qu'aucune des pizzerias ne vend d'articles d'épicerie, y compris des articles comprenant du pain plat, et qu'aucun produit des pizzerias n'a été vendu dans des épiceries (affidavit Cianflone,

para 24). Cependant, l'état déclaratif des produits dans la Demande d'enregistrement de la Marque n'empêche pas la vente des produits par cette voie [*Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1^{re} inst), à la p. 73; *Eminence SA c Registraire des marques de commerce* (1977), 39 CPR (2d) 40 (CF 1^{re} inst), à la p. 43]. Dans ses observations, l'Opposante soutient également que l'affidavit D'Ambrosio démontre que les restaurants au Canada qui se spécialisent dans la vente de pizzas préparées vendent [TRADUCTION] « habituellement » de la pâte à pizza ou des articles d'épicerie. Cependant, malgré les questions de oui-dire associées à l'affidavit D'Ambrosio (qui se limite aux imprimés des sites Web de tiers), je ne conclus pas que cette preuve est particulièrement importante compte tenu du nombre relativement restreint d'imprimés fournis.

[53] La preuve de l'Opposante indique également que, même si ses produits, y compris le pain plat, sont principalement commercialisés auprès des consommateurs finaux par l'entremise de circulaires d'épicerie (M. Gibson déclare que plus de 3,5 millions de dollars ont été dépensés pour leur inclusion dans des circulaires d'épicerie et leur présentation sur des rayons de supermarchés), ils sont également commercialisés et distribués aux restaurants (affidavit Gibson, Pièce H). Cela dit, en ce qui concerne les Services, bien qu'il soit possible que le pain plat de l'Opposante puisse être vendu dans les restaurants de la Requérante, selon la preuve de l'Opposante concernant l'emploi jusqu'à maintenant, il est peu probable que les voies des parties se chevauchent.

[54] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante, même si ce n'est que dans une certaine mesure.

Degré de ressemblance

[55] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CF 1^{re} inst)]. Ce principe a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361.

[56] En l'espèce, les marques des parties sont presque identiques dans la présentation et le son, sauf en ce qui concerne l'ajout de « apostrophe D » à la fin de la Marque de la Requérante et d'un trait d'union dans la Marque de la Requérante (ce qui ne modifie aucunement le son et ne modifie que de façon négligeable la présentation). En ce qui concerne les idées qu'elles suggèrent, comme il a été noté ci-dessus dans l'analyse du caractère distinctif inhérent des marques, les marques des parties sont très semblables. Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

*Circonstances environnantes – Enregistrement préalable de la Requérante pour PIZZA
HOTLINE STONE FIRED PIZZERIA*

[57] La Requérante est titulaire de l'enregistrement n° LMC951,010 pour la marque de commerce PIZZA HOTLINE STONE FIRED PIZZERIA, qui couvre des produits et services semblables à ceux de la Demande visée en l'espèce (affidavit Cianflone, para 11, Pièce A). Cependant, il est bien établi que l'article 19 de la Loi ne confère pas d'office au titulaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement, peu importe l'étroitesse du lien qui l'unit à l'enregistrement préalable [*Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533, à la p. 538 (COMC)]. Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance environnante qui favorise la Requérante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[58] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en ce qui concerne le produit « pizza ». J'en arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques, de la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue, de la durée pendant laquelle la marque de l'Opposante a été employée et du chevauchement à l'égard de ce produit avec le pain plat de l'Opposante. Cependant, en ce qui concerne les autres Produits et Services énoncés dans la demande, je conclus qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion puisque la nature des produits de l'Opposante diffère considérablement des services de restaurant offrant des services de salles à manger, un comptoir à emporter et la livraison de la Requérante, ainsi que des produits suivants :

- (1) Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café.
- (2) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et pantalons.
- (3) Équipement de sport, nommément balles de golf.
- (4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, salades, ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre.
- (5) Spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la crème et sauce blanche italienne.

[59] La preuve de l'Opposante n'établit pas qu'elle a droit à une protection dont la portée s'étend considérablement au-delà des types spécifiques de produits qu'elle a employés. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 12(1)*d*) n'est accueilli qu'à l'égard de la « pizza ». Ce motif d'opposition est rejeté à l'égard des autres Produits et Services.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)

[60] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date revendiquée de premier emploi revendiquée de la Marque, à savoir le 31 janvier 2015, et à toutes les dates pertinentes, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce STONEFIRE, qui avaient déjà été employées au Canada par l'Opposante.

[61] Compte tenu du fait que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) invoqué par l'Opposante ait été en partie accueilli, la date pertinente pour l'évaluation du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) est la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque (le 29 janvier 2016) pour tous les produits, à l'exception de « pizza, salades et sauces, nommément sauce à la tomate, sauce barbecue et sauce blanche italienne », et pour les Services, à l'égard desquels la date pertinente pour ce motif demeure la date de premier emploi revendiquée, soit le 31 janvier 2015.

[62] Cependant, dans les circonstances de l'espèce, la date pertinente pour évaluer la question de la confusion n'a pas d'incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), tel que discuté ci-dessus. Par conséquent, dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau – et je conclus qu'elle l'a fait à l'égard des

Marques de commerce STONEFIRE de l'Opposante en liaison avec les produits de l'Opposante qui ont été discutés ci-dessus, ainsi qu'avec les croûtes à pizza (la Pièce C de l'affidavit Gibson comprend des photographies montrant que la marque de l'Opposante figure sur l'emballage des produits, y compris la croûte à pizza, lesquelles sont déclarées représentatives de l'emploi depuis 2010) – pour des motifs similaires à ceux exprimés dans l'analyse ci-dessus, j'arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j'ai tirée concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, ce motif d'opposition n'est accueilli qu'à l'égard de la « pizza ». Ce motif d'opposition est rejeté à l'égard des autres Produits et Services.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[63] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi, en ce sens qu'elle n'est pas distinctive, n'est pas adaptée pour distinguer les Produits et Services de la Requérante des produits de l'Opposante et n'est pas capable de les distinguer en raison de l'emploi antérieur des Marques de commerce STONEFIRE par l'Opposante.

[64] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'au moins une de ses Marques de commerce STONEFIRE est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34].

[65] Je conclus que la preuve de l'Opposante, tel que discuté ci-dessus, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau. Par conséquent, il incombe à la Requérante d'établir que sa Marque est adaptée pour distinguer ou distingue n fait ses Produits et Services des produits de de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[66] Je considère que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), tel que discuté ci-dessus. Par conséquent, pour des motifs similaires à ceux exprimés dans l'analyse ci-dessus, j'arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j'ai tirée concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Par conséquent, ce motif

d'opposition n'est accueilli qu'à l'égard de la « pizza ». Ce motif d'opposition est rejeté à l'égard des autres Produits et Services.

DÉCISION

[67] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l'égard des produits suivants : « (1) Articles et verre ménagers, nommément grandes tasses à café[;] (2) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts et pantalons[;] (3) Équipement de sport, nommément balles de golf[;] (4) Aliments, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats de viande et de légumes, [...] ailes de poulet, plats de poulet, pâtés à la viande, hors-d'œuvre[;] (5) Pizza; spaghettis; lasagnes; pâtes alimentaires; sauces, nommément [...] sauce à la crème », et je rejette l'opposition à l'égard des produits « salades; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue et sauce italienne blanche » et de tous les services, à savoir : « (1) Transport, nommément services de restaurant offrant la livraison[;] (2) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de livraison », conformément à l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

**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

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L'OPPOSANTE

Coastal Trademark Services Limited

POUR LA REQUÉRANTE