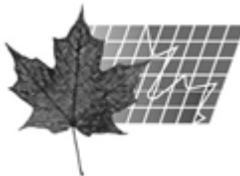


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 61

Date de la décision : 2021-03-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Buca, Inc.

Opposante

et

King Street Company Inc.

Requérante

1,674,269 for BUCA

Demande

[1] Le 25 avril 2014, King Street Company Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BUCA (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque par la Requérante en liaison avec les produits (1) et les services (2) emploi par la Requérante au Canada depuis 2009 en liaison avec n'importe lequel des services (1).

Produits

(1) Produits alimentaires, notamment huile d'olive, sauce tomate, tomates en conserve, sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, café en grains et moulu; boissons, notamment eau embouteillée; vin.

Services

(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir

de plats à emporter.

(2) Services de traiteur.

[2] Buca, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 28 janvier 2016. L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition sont invoqués en se fondant sur les articles 30, 12(1)d), 16, et 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Ces motifs d'opposition renvoient aux articles de la Loi tels qu'ils étaient avant que la Loi ne soit modifiée le 19 juin 2019 (voir l'article 70). L'Opposante a produit comme preuve une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce pour BUCA DI BEPPO (enregistrement n° LMC843,560). Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

Fardeau de preuve

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

Analyse des motifs d'opposition

Motifs d'opposition fondés sur les articles 30b) et 30e)

[4] L'Opposante a retiré ces motifs lors de l'audience.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[5] L'Opposante soutient que la Marque crée de la confusion avec son enregistrement pour BUCA DI BEPPO sous le n° LMC843,560 à l'égard des produits ci-dessous. Cet enregistrement de marque a été radié le 17 juillet 2019 à la suite d'une procédure de radiation engagée en vertu

de l'article 45 [*Gowling WLG (Canada) LLP c Buca, Inc.*, 2019 COMC 15; voir aussi *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410, à la p. 412 (COMC) qui confirme que le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire de vérifier le statut d'un enregistrement invoqué dans une déclaration d'opposition].

Gelato, sorbet et crème glacée et desserts glacés à base de gelato, sorbet et crème glacée, nommément gâteaux, tartes, cornets à crème glacée, cornets de gelato, desserts laitiers congelés et friandises congelées, pour consommation sur place ou à l'extérieur.

[6] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que l'enregistrement invoqué au soutien d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) doit être en vigueur à la date de production de la déclaration d'opposition, même si la confusion est appréciée à la date de la décision, citant la décision *Quaker Oats Co of Canada, précitée*. Cette affaire a cependant été jugée avant l'affaire *Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413, où la Cour d'appel fédérale a conclu ce qui suit : [TRADUCTION]

La *Loi sur les marques de commerce* renferme des dispositions qui précisent la date à laquelle certaines situations doivent être appréciées. Ainsi, l'article 16(1) de la Loi précise que la date à laquelle la confusion doit être appréciée est celle à laquelle la marque a été en premier lieu employée ou révélée en liaison avec des marchandises ou des services. L'article 16(3) de la Loi précise que la confusion doit être appréciée à la date du dépôt de la demande. L'article 6(5) de la Loi ne contient cependant aucun indice quant à la date à retenir pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion. Dans ces conditions, on devrait retenir le principe qui s'applique généralement en matières contentieuses, à savoir la date à laquelle l'affaire est tranchée suivant la preuve produite.

[...]

[...] Je ne vois rien d'anormal dans la possibilité pour les parties de mettre la situation à jour lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu d'accorder une reconnaissance législative à une marque. Il me semble qu'il importe que la décision du registraire ou du tribunal reflète avec exactitude l'état du registre. Le droit à l'enregistrement devrait être décidé à la date de l'enregistrement ou à la date du refus de l'enregistrement.

À la suite de cette décision, le registraire a évalué les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d) en se basant sur le fait qu'un enregistrement était en règle à la date de la décision [voir, par exemple, *Canadian Tire Corporation, Limited c The Pep Boys Manny, Moe & Jack*, 2000 CanLII 28611 (COMC); *Kenner Parker Toys, Inc c Peter Pan Playthings Limited*,

1991 CanLII 6776 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve, et ce motif d'opposition est rejeté.

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

[7] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisqu'elle connaissait déjà la marque de commerce BUCA DI BEPPO de l'Opposante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[8] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'un requérant déclare dans sa demande qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer sa marque de commerce. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il y a une preuve 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 simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit d'employer la marque [*Axa Assurances Inc c Charles Schwab & Co* (2005), 49 CPR (4th) 47 (COMC); *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[9] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration nécessaire et il n'y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motifs d'opposition sont fondés sur les articles 16(1), 16(3) et 2

[10] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce BUCA DI BEPPO et le nom commercial Buca, Inc., antérieurement employés ou révélés au Canada par l'Opposante (les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(3)a), 16(1)c) et 16(3)c)). L'Opposante soutient également que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne

distingue pas ou n'est pas adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits et des services de l'Opposante (motif d'opposition fondé sur l'article 2).

[11] En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1) et 16(3) de la Loi, les dates pertinentes sont le 31 décembre 2009 pour les services fondés sur l'emploi et la date de production de la demande de la Requérante (25 avril 2014) pour les produits et services fondés sur l'emploi projeté. La date pertinente pour évaluer le motif relatif à l'absence de caractère distinctif est la date de l'opposition (28 janvier 2016). Les motifs d'opposition de l'Opposante fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) s'appuient sur l'emploi ou la révélation de la marque de commerce BUCA DI BEPPO. Les motifs d'opposition de l'Opposante fondés sur les articles 16(1)c) et 16(3)c) s'appuient sur l'emploi du nom commercial Buca, Inc. Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 s'appuie sur l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce et de son nom commercial.

[12] Les motifs d'opposition en vertu des articles 16(1)a), 16(3)a), 16(1)c), 16(3)c) et 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. L'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce et ses noms commerciaux ont été employés ou révélés ou ont eu une réputation au Canada aux dates pertinentes applicables.

[13] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que le fait qu'elle se soit opposée à cette demande et qu'elle ait participé à la procédure prévue à l'article 45 (ainsi qu'aux oppositions à d'autres demandes connexes de la Requérante, bien que cela ne soit pas prouvé) était suffisant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de l'emploi du nom commercial. L'Opposante soutient que parce qu'elle avait participé à cette procédure, je pouvais en déduire qu'elle employait également son nom commercial en liaison avec les produits figurant dans son enregistrement.

[14] J'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)c) et 16(3)c). L'emploi d'un nom de société dans une procédure devant la Commission des oppositions des marques de commerce ne constitue pas l'emploi du nom commercial Buca, Inc. puisque l'emploi doit avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires sont transigées [*Professional Publishing Associates Ltd. v Toronto Parent Magazine Inc.* (1986),

9 CPR (3d) 207]. En outre, je ne pense pas pouvoir déduire du seul fait qu'une partie a participé à une procédure devant la Commission des oppositions des marques de commerce que le nom commercial de cette partie a été employé au Canada. La déduction de l'emploi du nom commercial Buca, Inc. dans le cours normal des affaires n'est pas une déduction logique et raisonnablement probable de l'opposition de l'Opposante à l'enregistrement de la Marque ou de sa participation à la décision prise en vertu de l'article 45 concernant l'enregistrement de la marque de commerce BUCA DI BEPPO.

Décision

[15] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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

DATE D'AUDIENCE 2021-02-24

COMPARUTIONS

Alexandra A. Lewis

POUR L'OPPOSANTE

Charlotte McDonald

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Baker & McKenzie LLP

POUR L'OPPOSANTE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA REQUÉRANTE