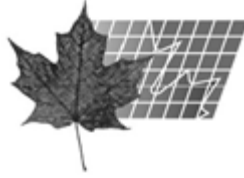


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence :

2021 COMC 265

Date de la décision : 2021-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Beavertails Brands Inc.

Opposante

et

Chantelle Gorham

Requérante

**1,828,663 pour Wording 'Beaver Bars'
and Design**

Demande

'Beaver holding Ice Cream Sandwich'

APERÇU

[1] Chantelle Gorham (la Requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce reproduite ci-dessous (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi de la Marque par la Requérante depuis le 1^{er} janvier 2017 en liaison avec les Produits suivants :

Classe

29

(1) Crème laitière en poudre.



(2) Barres de crème glacée lyophilisées, barres-desserts de fantaisie lyophilisées, barres de confiserie lyophilisées. (3) Glaces de confiserie; glaces alimentaires; confiseries glacées; desserts glacés; poudre à crème glacée.

[2] Beavertails Brands Inc. (l'Opposante) allègue que la Marque crée de la confusion avec son emploi et son enregistrement de ses marques de commerce BEAVERTAILS, y compris la marque de commerce reproduite ci-dessous :

BEAVERTAILS	LMC420,972	<p>[TRADUCTION]</p> <p>Produits :</p> <p>(1) Pâtisseries, nommément pâte sucrée cuite en grande friture, vêtements et vêtements d'extérieur, nommément, t-shirts, maillots, tabliers; accessoires, nommément, écharpes et chapeaux; articles de fantaisie, nommément drapeaux, fanions, sacs fourre-tout, ballons, chaînes porte-clés, tasses, verres, cartes.</p> <p>Services :</p> <p>(1) Services de restaurant, nommément services de comptoir de mets à emporter et services alimentaires.</p>
-------------	------------	---

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Requérante n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce BEAVERTAILS. Je conclus également que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante. Par conséquent, l'opposition est accueillie.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] La demande a été déposée le 22 mars 2017. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* en date du 6 juin 2018.

[5] L'Opposante s'est opposée à la demande selon les motifs d'opposition résumés ci-dessous le 2 novembre 2018 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois visent la Loi dans sa

version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi).

- (a) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi.
- (b) La Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en vertu de l'article 30*i*) de la Loi.
- (c) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les enregistrements suivants :
 - i. BEAVERTAILS (LMC420,972);
 - ii. BEAVERTAILS & Design (LMC505,220);
 - iii. QUEUES DE CASTOR (LMC297,906); et
 - iv. QUEUES DE CASTOR & Design (LMC505,115).
- (d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)*a*) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce précédemment employées de l'Opposante BEAVERTAILS, BEAVER BITES, et QUEUES DE CASTOR.
- (e) La Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi.

[6] La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration. Dans la mesure où la contre-déclaration contient également des éléments de preuve, elle a été ignorée, étant donné que cette preuve n'a pas été produite conformément à l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195) [actuellement l'article 52 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/2018-227] (le Règlement)].

[7] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit d'Anthony Di Ioia, son dirigeant principal des finances. La Requérante a produit un affidavit en son propre nom. L'Opposante a produit des observations écrites et les deux parties ont comparu à une audience.

[8] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que la preuve de la Requérante n'avait pas été déposée sous forme d'affidavit. Bien que l'affidavit déposé par la Requérante ne contienne pas les mots « J'affirme solennellement » au début, la fin de l'affidavit comprend la signature d'un notaire public sous [TRADUCTION] « AFFIRMÉ DEVANT MOI à la ville du Grand Sudbury (Ontario) Canada [...] ». Par conséquent, je conclus que la preuve fournie par la Requérante satisfait aux exigences de l'article 49 du Règlement.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[9] Bien qu'il y ait un fardeau de preuve initial qui incombe à l'opposant, le fardeau ultime repose sur le requérant, selon la prépondérance des probabilités [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p. 298].

MOTIFS D'OPPOSITION

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

[10] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier auprès du registraire afin de confirmer que ces enregistrements invoqués relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) existent [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Étant donné que je considère que la meilleure possibilité pour l'Opposante d'obtenir gain de cause est l'enregistrement n° LMC420,972, pour BEAVERTAILS, je concentrerai mon analyse sur cette marque de commerce. Bien que cet enregistrement ait été récemment étendu pour inclure les produits ci-dessous, je n'ai pas examiné ces produits, car la déclaration d'opposition n'a pas été modifiée pour les inclure et ne fait pas référence à la demande visant à étendre l'enregistrement [*Schneider Electric Industries SAS c Spectrum Brands, Inc.*, 2021 CF 518, aux para 44 à 46].

[TRADUCTION]

L'état déclaratif des produits comprend également (depuis la modification à l'enregistrement) :

(2) Yogourts glacés, crème glacée, desserts à la crème glacée.

(3) Croustilles.

(4) Pâte à biscuits, bonbons, confiseries au chocolat, crème glacée, confiseries glacées, préparation à biscuits, préparation à gâteaux, préparation pour biscuits secs, pâte à biscuits, préparation de pâte à pain, pâte à pain, pâte, tartinades à base de chocolat, tartinade au chocolat contenant des noix, tartinades au cacao, caramels, garnitures, nommément caramel, garnitures à l'érable pour crème glacée et desserts, tartinades à l'érable, tartinades au caramel.

Critère en matière de confusion

[12] Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui 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 ou loués 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. En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, 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, 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. Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi 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 [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle 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.

Analyse des facteurs pertinents énumérés à l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent

[13] Les marques de commerce en litige sont toutes deux intrinsèquement distinctives, quoique moindre dans le cas de la marque de l'Opposante. Dans la mesure où le castor est l'un des animaux nationaux du Canada, le caractère distinctif inhérent des deux marques est affecté de manière similaire. Comme la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante suggère la forme des produits de pâtisserie de l'Opposante, la marque de commerce BEAVERTAILS a un caractère distinctif intrinsèque moindre que la Marque qui comporte également un élément figuratif distinctif.

Période d'emploi et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[14] Ces facteurs favorisent fortement l'Opposante.

[15] La Requérante ne fournit aucune preuve de l'emploi de sa Marque (et les références à l'emballage et à l'apparence des produits de la Requérante dans des paniers-cadeaux dans la contre-déclaration de la Requérante ne peuvent être prises en compte, car les éléments figurant dans une contre-déclaration ne constituent pas une preuve).

[16] La preuve de M. Di Ioia est la suivante : [TRADUCTION]

- (a) M. Di Ioia est le directeur financier de l'Opposante, ainsi que de BeaverTails Canada Inc., une société affiliée de l'Opposante qui exploite 126 magasins franchisés et sous licence BEAVERTAILS (y compris son équivalent français QUEUES DE CASTOR) au Canada (para 6).
- (b) L'Opposante possède des enregistrements pour un certain nombre de marques différentes, dont les suivantes : BEAVERTAILS (LMC420,972); BEAVERTAILS & Design (LMC505,220), QUEUES DE CASTOR (LMC287,906); et BEAVER BITES (LMC897,376).
- (c) Il existe un contrat de licence entre l'Opposante et Beavertails Canada Inc. en vertu duquel l'Opposante exerce un contrôle direct sur la nature des produits et

services de l'Opposante exécutés en vertu des marques de commerce BEAVERTAILS, QUEUES DE CASTOR et BEAVER BITES (para 9).

- (d) Les pâtisseries BEAVERTAILS sont vendues depuis 1978 (para 5). En 2006, l'Opposante a introduit un nouveau sous-produit de crème glacée commercialisé sous les marques de commerce BEAVER BITES et BEAVERTAILS SUNDAE. Ces produits comprennent de la pâte sucrée frite, mais par opposition aux pâtisseries BEAVERTAILS longues et plates d'origine, ils consistent en de petites « bouchées » de pâtisserie de forme ronde qui peuvent être garnies de crème glacée, de gelato et de crème fouettée (para 12, Pièce 4).
- (e) Depuis au moins 2010, l'Opposante a vendu 2 millions d'unités de pâtisseries BEAVERTAILS par an au Canada (para 13) et 50 000 portions de coupes glacées BEAVER BITES qui portent également la marque de commerce BEAVERTAILS sur leurs contenants (para 14).

Genre de produits et services et nature du commerce

[17] C'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel que fourni dans sa demande, comparativement aux produits visés par l'enregistrement de l'Opposante qui gouverne ma décision concernant ce facteur.

[18] Bien que les produits alimentaires appartiennent à la même catégorie générale de produits et soient vendus dans les mêmes magasins, ils peuvent aussi être de nature intrinsèquement différente [*Oshawa Holdings Ltd c Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 CPR (2e) 39 à la p. 44 (CAF); *Clorox Co. c Sears Canada Inc.* (1992), 41 CPR (3e) 483 (CF 1^{re} inst), à la p. 490]. Cependant, je ne considère pas que ce soit le cas en l'espèce. Les produits des parties sont plutôt des desserts. Alors que la Requérante soutient dans son affidavit que [TRADUCTION] « BEAVERTAILS (Opposition) suggère que son produit, une pâte sucrée frite servie dans un restaurant de plats à emporter, est en quelque sorte similaire et susceptible d'être confondu avec la crème glacée lyophilisée (aussi appelée crème glacée d'astronaute) », l'état déclaratif des produits dans la demande va bien au-delà de la crème glacée lyophilisée. Deuxièmement, ce n'est pas la confusion entre les produits et services de chaque partie qui est prise en compte, mais plutôt

l'existence d'une confusion entre la source des produits et services. Enfin, l'Opposante vend des BEAVER BITES sous les marques BEAVERTAILS qui comprennent des petites « bouchées » de pâtisserie qui peuvent être garnies de crème glacée (affidavit de Di Ioai, para 12, Pièce 4).

[19] La Requérante soutient que le genre de commerce des Produits et les Produits visés par l'enregistrement de l'Opposante sont différents. Premièrement, ni la demande ni l'enregistrement ne restreignent les voies de commercialisation. Deuxièmement, même si j'accepte l'observation de la Requérante, en l'absence de preuve, selon laquelle ses produits seraient vendus dans des boutiques de cadeaux de musées et autres, les produits et services de l'Opposante sont également vendus et fournis lors d'événements et d'attractions touristiques, notamment les chutes du Niagara (Pièce 5C), les Jeux olympiques en Colombie-Britannique, le marché By à Ottawa et le secteur riverain de Toronto (Pièce 5E), ainsi que lors de festivals et d'événements (Pièce 8).

Degré de ressemblance

[20] La Marque et la marque de commerce BEAVERTAILS se ressemblent à un degré élevé dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. La ressemblance dans la présentation et le son est attribuable à la première partie commune des marques de commerce. En ce qui concerne l'idée suggérée, la marque de commerce de l'Opposante suggère une partie spécifique du castor, à savoir sa queue et, dans le contexte des produits de l'Opposante, un dessert en forme de queue de castor. En revanche, la Marque suggère l'animal de manière plus générale et en vertu du mot barre et du dessin dominant de la Marque – un dessert en forme de barre.

Circonstances environnantes – état du registre

[21] L'état du registre et la preuve du marché favorisent un requérant lorsque la présence d'un élément commun dans les marques de commerce fait que les acheteurs portent une plus grande attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et leur permettent de les distinguer au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42].

[22] Bien que la Requérante fasse renvoi dans sa preuve à plus de 800 marques enregistrées contenant le mot BEAVER, dont 50 enregistrées pour des produits comestibles et consommables, il n'existe aucune preuve de ces enregistrements [voir l'article 49 du *Règlement sur les marques de commerce*, qui prévoit que la preuve dans les oppositions doit être présentée sous la forme d'un affidavit, d'une déclaration ou d'une copie certifiée conforme]. En outre, le registraire n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance des demandes et des enregistrements [*Quaker Oats of Co of Canada Ltd*, précité]. Enfin, il n'y a aucune preuve que l'une des marques de commerce est présentement employée dans le marché par les tiers.

Conclusion

[23] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce enregistrée BEAVERTAILS de l'Opposante.

[24] J'arrive à cette conclusion malgré le fait que les marques de commerce ne présentent qu'un faible degré de ressemblance, en raison de l'étendue et de la durée de l'emploi de la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante et du chevauchement important entre les Produits et les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[25] J'estime qu'un consommateur moyen voyant la Marque en liaison avec les Produits et ayant seulement un souvenir imparfait de la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante peut conclure que les Produits ont été vendus, ou, autrement, proviennent de la propriétaire de l'enregistrement de BEAVERTAILS ou ont été autorisés, approuvés ou parrainés par celle-ci. Par conséquent, la Requérante n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[26] L'Opposante allègue également que la Marque ne distingue pas réellement les Produits des produits et services de l'Opposante.

[27] L'évaluation de ce motif d'opposition diffère de celle du motif fondé sur l'article 12(1)d) et est effectuée le 2 novembre 2018, date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185]. Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que l'une de ses marques de commerce BEAVERTAILS invoquées est devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada ou est bien connue dans une région précise du Canada [*Bojangles, précité*, aux para 33 et 34].

[28] Le témoignage de M. Di Ioia permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial. Bien que la date pertinente pour le caractère distinctif soit antérieure de plus de trois ans à la date d'aujourd'hui, la différence de dates n'entraîne pas un résultat différent, car l'Opposante a démontré l'emploi suffisant de sa marque de commerce BEAVERTAILS à compter du 2 novembre 2018. Par conséquent, le motif de l'article 2 est accueilli sur la base d'une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BEAVERTAILS de l'Opposante, pour les mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d).

Motifs d'opposition restants

[29] Étant donné que j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'aborderai pas les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[30] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande 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

Le français est conforme aux WCAG.

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

Date de l'audience 2021-07-28

Comparutions

Gabriel St-Laurent

Pour l'Opposante

Chantelle Gorham

Pour la Requérante

Agents au dossier

ROBIC

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour la Requérante