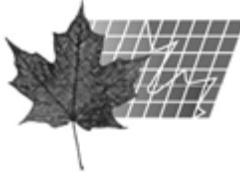


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 143**

**Date de la décision : 2022-07-29**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Restaurants Pacini inc.**

**Opposante**

**et**

**Earth to Table Bread Bar James St. Inc.**

**Requérante**

**1,731,882 pour  
EARTH TO TABLE BREAD BAR**

**Demande**

[1] Restaurants Pacini inc (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement n° 1,731,882 (la Demande) pour la marque de commerce EARTH TO TABLE BREAD BAR (la Marque) produite par Earth to Table Bread Bar James St Inc (la Requérante).

[2] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation de l’Opposante que la Marque, destinée à l’emploi en liaison avec l’exploitation d’un restaurant ainsi que d’autres produits et services connexes, crée de la confusion avec les marques de commerce BREAD BAR et BAR À PAIN de l’Opposante (les Marques de l’Opposante), lesquelles sont enregistrées sous les numéros LMC669,519 et LMC332,862 respectivement (les Enregistrements de l’Opposante) pour l’emploi en liaison avec les services d’exploitation d’un restaurant (les Services de

l'Opposante). L'Opposante emploie les Marques de l'Opposante à titre de nom d'un comptoir de grillades à volonté dans ses restaurants de marque PACINI.

[3] L'opposition est accueillie. Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Marque n'est pas enregistrable et ne distingue pas les produits et services de la Requérante puisqu'elle crée de la confusion avec chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante. Bien que la Requérante affirme que « bread bar » et « bar à pain » sont des expressions descriptives des services en question, j'estime que cette considération ne limite pas la portée de la protection à laquelle les Marques de l'Opposante ont droit au point d'éliminer la probabilité de confusion.

#### LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 8 juin 2015 et est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chapeaux, casquettes de baseball, tabliers, pantalons et shorts; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes et croûtes à tarte, gâteaux, croissants, pâte, farine, préparations pour gâteaux et muffins et garnitures aux fruits; produits en conserve, nommément viande, fruits, légumes et produits laitiers en conserve; viande congelée, plats principaux congelés et desserts glacés; batteries de cuisine et équipement de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, articles de table, tasses à café, verres, casseroles, boîtes de cuisine et contenants pour aliments, grils et marmites à vapeur non électriques; cassettes vidéo préenregistrées présentant des services d'enseignement et de formation, nommément des cours et des ateliers dans le domaine des arts culinaires.

(2) Publications imprimées, nommément livres, menus, bulletins d'information, dépliants, manuels et répertoires dans les domaines de la production et de la cuisson des aliments biologiques.

et les services suivants (les Services) :

(1) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur; exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une boucherie; services de consultation dans les domaines de la cuisine et de la production d'aliments; exploitation d'un point de vente au détail de produits alimentaires, de linge de maison, de batteries de cuisine et d'équipement de cuisine, d'outils et de décorations de jardin ainsi que de publications imprimées; tenue de cours et d'ateliers dans le domaine des arts culinaires; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision présentant des démonstrations dans le domaine des arts culinaires.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 7 septembre 2016, et a fait l’objet de l’opposition le 13 septembre 2016, quand l’Opposante a produit la déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition allèguent que la Demande n’est pas conforme aux exigences officielles de l’article 30*i*) de la Loi; que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)*d*) de la Loi; que la Requérante n’a pas le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)*a*) de la Loi; et que la Marque n’est pas distinctive conformément à l’article 2 de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration le réfutant chacun des motifs d’opposition le 26 janvier 2017. La contre-déclaration a été modifiée le 11 avril 2017 afin de réfuter également que les Marques de l’Opposante distinguent l’Opposante pour les raisons suivantes : a) l’Opposante a abandonné les Marques de l’Opposante et les Enregistrements de l’Opposante sont invalides; b) les Marques de l’Opposante sont employées par l’Opposante et d’autres au Canada comme expressions génériques et pas comme marques de commerce au sens de l’article 4(2) de la Loi; et c) les Marques de l’Opposante ne sont pas exclusivement employées par l’Opposante comme marques de commerce au Canada pour le marché pertinent. La première de ces raisons a été retirée lors de l’audience. En ce qui a trait aux deux autres raisons, la Requérante réfute dans sa contre-déclaration que la Marque et les Marques de l’Opposante créent de la confusion, en raison de [TRADUCTION] « l’emploi répandu de l’expression “bread bar” comme expression générique et comme élément commun des marques de commerce et des noms commerciaux dans le marché pertinent » et elle fournit un tableau de marques de commerce et de noms commerciaux comportant les mots « BREAD BAR » ou les expressions [TRADUCTION] « avec une signification semblable », lesquelles, selon ses allégations, ont été adoptées ou enregistrées par des tiers au Canada pour des produits et des services d’une nature semblable ou similaire et vendus dans les mêmes voies de commercialisation. Ces marques de commerce et ces noms commerciaux de tiers allégués sont abordés dans l’analyse des motifs d’opposition ci-dessous.

[7] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément aux dispositions transitoires à l’article 70 de la Loi pour les demandes annoncées avant le 17 juin 2019, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa

version précédant immédiatement la modification, à l'exception de la définition de confusion aux articles 6(2) à 6(4) de la Loi, qui sera appliquée dans sa version actuelle.

[8] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit deux déclarations solennelles de sa présidente Nathalie Lehoux, lesquelles sont en date du 18 mai 2017 et du 18 août 2018, respectivement. Dans sa première déclaration (Déclaration Lehoux n° 1), Mme Lehoux décrit l'entreprise de restauration de l'Opposante et son emploi et promotion des Marques de l'Opposante. Dans sa deuxième déclaration (Déclaration Lehoux n° 2), produite en réponse à la preuve de la Requérante, Mme Lehoux fournit des clarifications concernant les restaurants de l'Opposante et émet des commentaires sur l'état du marché, y compris les efforts de l'Opposante de faire respecter ses droits relatifs à ses marques de commerce.

[9] Afin d'appuyer la Demande, la Requérante a produit l'affidavit de son président, Jeff Crump, laquelle est en date du 24 avril 2018. Dans son affidavit (Affidavit Crump), M. Crump décrit l'entreprise de restauration de la Requérante et son emploi et promotion de la Marque. De plus, il émet des commentaires sur sa compréhension de la phrase « bread bar », sur l'emploi par l'Opposante de cette phrase et sur l'état du registre des marques de commerce et sur l'état du marché à l'égard de cette phrase.

[10] Ni Mme Lehoux ni M. Crump n'ont été contre-interrogés. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

#### QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DE LA CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] La Requérante affirme que les parties de la deuxième déclaration de Mme Lehoux devraient être ignorées, puisqu'elles ne se limitent pas strictement aux questions en réponse et ne sont ainsi pas une contre-preuve appropriée [observations écrites, aux para 28 et 29].

[12] Une contre-preuve appropriée répond directement aux points soulevés dans la preuve d'un requérant qui ne sont pas anticipés; elle ne vise pas à corriger ou à compléter la preuve antérieure d'un opposant et ne permet pas à une partie de diviser son affaire [voir *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141]. Il a été soutenu que la preuve concernant une question qui était principalement pertinente seulement de façon marginale ou douteuse, mais qui a adopté une signifiante accrue en raison de la preuve de l'autre partie, peut être admise dans la réponse

[*R. c Chaulk*, [1990] 3 RCS 1303]. Cependant, une preuve qui est simplement contradictoire, sans être pertinente à une question pendante ou à la détermination de l'affaire, ne sera pas permise [*Halford*, précité; voir aussi *R c Krause*, [1986] 2 RCS 466]. Une contre-preuve appropriée peut être fournie à titre de droit en vertu de l'article 54 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 (le Règlement), toutefois le registraire possède également le pouvoir discrétionnaire d'examiner la preuve qui aurait dû faire partie de la preuve principale afin de déterminer si elle peut malgré tout être admise [selon les principes dans *Halford*, précité].

[13] La Requérante affirme que la preuve de Mme Lehoux sur les points suivants soulève de nouvelles questions qui ne constituent pas une contre-preuve appropriée et qu'elle devrait être exclue. Je suis d'accord avec la Requérante à l'égard d'une partie de la preuve qu'elle a indiquée, mais j'estime que le reste de la preuve est admissible.

#### **Défaut de la Requérante d'enregistrer la Marque comme nom d'entreprise**

[14] Dans sa deuxième déclaration, Mme Lehoux fournit la preuve que la Requérante n'a pas enregistré la Marque comme nom d'entreprise et que l'emploi d'un nom d'entreprise non enregistré va à l'encontre de la loi ontarienne [Déclaration Lehoux n° 2, au para 6, Pièce NL1]. Selon l'Opposante, cette preuve remet en question les déclarations de M. Crump concernant la Requérante et un licencié faisant affaire sous la Marque à titre de nom commercial depuis 2008 et 2014, respectivement [Affidavit Crump, para 4 et 5]. Cependant, la Requérante affirme que la question de savoir si un nom d'entreprise a été enregistré auprès d'une province n'est pas pertinente et, de plus, que la date de premier emploi de la Marque revendiquée n'est pas remise en question, puisqu'elle n'a pas été contestée dans la déclaration d'opposition.

[15] Je note d'abord que les questions de conformité avec les lois provinciales, y compris celles gouvernant l'enregistrement et l'emploi de noms d'entreprise ne relèvent pas des compétences du registraire. Par conséquent, il n'existe aucune base me permettant de refuser à la Requérante la capacité d'invoquer un emploi de la Marque qui est simultanément l'emploi d'un nom commercial non enregistré. Deuxièmement, j'accepte que la date à partir de laquelle la Marque est employée soit pertinente pour déterminer la durée de son emploi, ce qui est un facteur législatif à considérer dans l'évaluation de la probabilité de confusion. Cependant, je n'estime pas que la question de savoir si la Marque a été enregistrée comme nom d'entreprise est

pertinente pour déterminer si la Marque a été employée comme marque de commerce, sur l’affiche d’un restaurant ou autre. Par conséquent, j’estime que la preuve de Mme Lehoux concernant l’enregistrement du nom d’entreprise n’est pas une contre-preuve appropriée et est inadmissible.

### **Les plans de l’Opposante d’ouvrir son premier restaurant en Ontario sous peu**

[16] Dans sa deuxième déclaration, Mme Lehoux affirme que l’Opposante a seulement entrepris des démarches pour ouvrir son premier restaurant en Ontario en 2016 et que ce restaurant est prévu s’ouvrir sous peu à Mississauga [Déclaration Lehoux n° 2, au para 7]. Selon l’Opposante, la preuve que les parties n’ont pas encore fait affaire dans la même province répond à la déclaration de M. Crump, et l’explique, qu’aucun cas de confusion entre les entreprises des parties n’a été porté à son attention [Affidavit Crump, au para 11]. L’Opposante affirme qu’elle ne pouvait pas avoir anticipé que la question de confusion réelle serait soulevée alors que les parties n’ont pas encore fait affaire dans la même région. Cependant, la Requérente affirme que la preuve concernant les restaurants de l’Opposante aurait dû faire partie de sa preuve principale et, de plus, que l’ouverture d’un restaurant seulement planifiée à l’avenir n’est pas pertinente.

[17] Dans sa première déclaration, en date du 18 août 2017, Mme Lehoux n’a pas précisé où au Canada l’ensemble des restaurants de l’Opposante se trouvait, mais a fourni certains renseignements concernant les emplacements, y compris un communiqué de presse du 27 juin 2016 indiquant que le premier restaurant en Ontario serait ouvert à Mississauga en janvier 2017 [à la Pièce NL12]. Dans la mesure que sa deuxième déclaration précise que ce restaurant n’avait pas, en fait, encore été ouvert, elle complète certains renseignements qui figurent dans la première déclaration. En l’absence d’un contexte approfondi, cette preuve supplémentaire pourrait également constituer une division inappropriée de l’argument de l’Opposante à l’égard de sa portée dans l’ensemble du Canada. Cependant, la deuxième déclaration de Mme Lehoux confirme également, essentiellement, que lorsque l’affidavit de M. Crump a été signé, l’Opposante n’avait aucun restaurant à Hamilton ou à Guelph, soit les endroits où la Marque a été employée. J’estime que l’absence continue de l’Opposante dans ces deux villes, et en Ontario en général, après la date de la première déclaration de Mme Lehoux, a acquis une importance accrue depuis que la Requérente a soulevé la question de confusion réelle.

De plus, je suis d'accord avec l'Opposante que la question de confusion réelle n'en est pas une qui aurait été raisonnablement anticipée en l'espèce. Par conséquent, j'estime que la preuve de Mme Lehoux concernant l'absence continue de l'Opposante en Ontario est une contre-preuve appropriée et admissible.

[18] Cependant, j'estime qu'on ne peut pas dire la même chose de sa déclaration que, à la date de sa deuxième déclaration, le restaurant de Mississauga de l'Opposante devait s'ouvrir sous peu (« [l']ouverture dudit établissement est prévu prochainement »). Puisque cet aspect de sa preuve ne répond pas à une question non anticipée soulevée par M. Crump, j'estime que cela est inadmissible.

### **Efforts de faire respecter les droits de l'Opposante**

[19] Dans sa deuxième déclaration, Mme Lehoux affirme également que l'Opposante déploie un effort constant pour protéger ses marques de commerce dès qu'elle est informée de cas d'emploi non autorisé; comme exemple, elle joint à titre de pièce trois de plusieurs lettres d'interdiction envoyées par les avocats de l'Opposante à des tiers employant les Marques de l'Opposante sans autorisation, en 2005, 2009 et 2015 [Déclaration Lehoux n° 2, au para 10, Pièce NL4]. Elle affirme que toutes ces lettres envoyées ont entraîné des règlements.

[20] Dans les observations de la Requérente, sa contre-déclaration a soulevé la question que l'emploi des Marques de l'Opposante n'était pas exclusif et donc l'Opposante aurait dû aborder dans sa preuve principale la façon dont ses efforts de contrôle créent l'exclusivité présumée. La Requérente affirme que la production de cette preuve par l'entremise d'une réponse lui a essentiellement enlevé la possibilité de répondre avec sa propre preuve et, de plus, le défaut de produire des copies des règlements présumés lui a enlevé la capacité de remettre en question de façon efficace des revendications de Mme Lehoux au moyen d'un contre-interrogatoire.

[21] Je note d'abord que, dans sa contre-déclaration, la Requérente fournit un tableau détaillant les trois marques de commerce ou noms commerciaux de tiers contenant les mots « Bread Bar » ou « BreadBar » qu'elle invoque pour appuyer ses allégations concernant l'exclusivité. Cependant, M. Crump va plus loin lorsqu'il affirme qu'il n'a reçu aucun signalement de cas de confusion entre l'entreprise de la Requérente et toute autre entreprise

employant les mots « bread bar » dans son nom. J'estime que la preuve de Mme Lehoux répond directement à cette question en offrant une explication alternative pour l'absence présumée de cas de confusion, à savoir une allégation que les efforts de protection de l'Opposante ont éliminé les emplois créant de la confusion des marques de commerce contenant les mots « bread bar » par des tiers. De plus, j'estime que l'Opposante n'aurait pas pu anticiper que la preuve de la Requérante soulèverait la question de confusion réelle avec des marques de commerce ou des noms commerciaux non identifiés au-delà de ceux énumérés dans la contre-déclaration.

[22] Je ne suis pas d'accord avec la Requérante qu'elle n'a eu aucune possibilité de répondre à cette contre-preuve. La Requérante était libre de demander l'autorisation de produire d'autres preuves en vertu de l'article 55 du Règlement. De plus, en l'absence d'une quelconque tentative d'obtenir les détails voulus concernant les règlements dans le cadre d'un contre-interrogatoire, je ne suis pas prête à conclure que le défaut de l'Opposante de présenter ces renseignements refusait à la Requérante la possibilité de faire un contre-interrogatoire efficace.

[23] Dans les circonstances, j'estime que la preuve de Mme Lehoux concernant les efforts de protection de ses droits de l'Opposante est une contre-preuve appropriée et admissible.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[24] Dans une procédure d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire 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. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

MOTIF D'OPPOSITION SOMMAIREMENT REJETÉ : CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 30i)

[25] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, puisque, compte tenu des allégations présentées dans la déclaration d'opposition, la déclaration de la Requérante qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services est fautive. Cependant, les seules autres allégations dans la déclaration d'opposition sont que la Marque crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante en contravention aux articles 12(1)d), 16(1)a) et 2 de la Loi. L'existence d'une confusion alléguée de la marque de commerce ne rendrait pas en soi fautive la déclaration de la Requérante en vertu de l'article 30i), parce que la Requérante peut quand même être convaincue qu'elle a droit d'employer la marque qu'elle tente d'enregistrer. Peu importe, un motif fondé sur l'article 30i) qui réitère simplement les plaidoiries d'autres motifs ne contient pas suffisamment de faits admissibles pour constituer un motif d'opposition distinct : de tels motifs doubles sont inappropriés [voir *Standard Products Inc c TRUMPF GmbH + Co KG*, 2015 COMC 199]. Pour ces raisons, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)d)

[26] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante, à savoir BAR À PAIN, enregistrés sous le numéro LMC332,862 le 9 octobre 1987, et BREAD BAR, enregistré sous le numéro LMC669,519 le 9 août 2006, les deux pour l'emploi en liaison avec des « services d'exploitation d'un restaurant ».

[27] Je note que les parties ne s'entendent pas quant à la portée des services couverts par les Enregistrements de l'Opposante, lesquels ont été traduits en anglais pour l'annonce par « operation of a restaurant » dans le cas de l'enregistrement antérieur, pour BAR À PAIN, et par « services related to the operation of a restaurant » dans le cas de l'enregistrement ultérieur pour BREAD BAR. J'estime que, puisque maintenir et fournir des caractéristiques d'un restaurant font partie de l'exploitation de ce restaurant, les services fournis par l'Opposante en liaison avec les marques de commerce BAR À PAIN et BREAD BAR se retrouvent dans la portée des Enregistrements de l'Opposante, peu importe si « services d'exploitation d'un restaurant » est

interprété en anglais de façon plus étroite par « operation of a restaurant » ou de façon plus générale par « services related to the operation of a restaurant ».

[28] Je note que cette conclusion correspond au résultat des procédures de radiation sommaire en vertu de l'article 45 entamées par la Requérante contre ces enregistrements [*Earth to Table Inc c Restaurants Pacini Inc*, 2019 COMC 8; *Earth to Table Inc c Restaurants Pacini Inc*, 2019 COMC 10]. Les enregistrements ont été maintenus puisque le registraire a conclu que l'Opposante s'était acquittée de l'exigence de démontrer l'emploi de chaque marque de commerce au cours de la période pertinente du 9 décembre 2013 au 9 décembre 2016 en liaison avec les services « services d'exploitation d'un restaurant ».

[29] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que les deux Enregistrements de l'Opposante demeurent en règle.

[30] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une ou l'autre des Marques de l'Opposante.

### **Test en matière de confusion**

[31] 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 [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties

proviennent de la même source. Lorsqu'il est probable que les produits ou les services du requérant proviennent de l'opposant ou sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[32] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant 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 de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. En appliquant le test, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids accordé à chacun des facteurs variera dans une analyse adaptée au contexte [*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

[33] Selon mon opinion, la marque de commerce BREAD BAR, que la Marque comporte dans son ensemble, représente le meilleur argument de l'Opposante et comparer cette marque de commerce avec la Marque décidera essentiellement du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité. Je concentrerai donc ma discussion sur la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante, puis commenterai que brièvement BAR À PAIN.

[34] Avant de poursuivre, je note que BAR À PAIN est enregistré sans un accent grave sur le mot « A », alors qu'un accent grave est présent dans la marque de commerce invoquée, comme la déclaration de Mme Lehoux y fait référence et comme il est illustré dans les documents fournis à titre de preuve. J'estime que la présentation de BAR À PAIN avec l'accent constitue la présentation de la marque de commerce déposée, la présence ou l'absence de l'accent constituant une différence mineure et insignifiante [selon les principes portant sur la déviation acceptable établis par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. À l'avenir, je suivrai la convention d'inclure l'accent peu importe si la marque de commerce de l'Opposante est écrite

en majuscule ou en minuscule et peu importe si la référence est faite à la marque de commerce déposée ou à la marque de commerce actuellement employée.

**Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent**

[35] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion et est donc un point de départ approprié [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. Dans l'évaluation de la ressemblance, chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences. Cependant, considérer une marque de commerce dans son ensemble ne signifie pas qu'un élément dominant qui influence l'impression générale du consommateur moyen de la marque de commerce doit être ignoré. Il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*idem*, au para 64].

[36] J'estime que l'aspect le plus frappant de la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante est l'idée transmise par la marque de commerce dans son ensemble, à savoir celle d'être un bar, dans le sens d'un établissement ou d'un comptoir, servant du pain. J'estime que la présentation de ce concept par une paire de mots monosyllabiques allitératifs contenant des lettres semblables est également une caractéristique plutôt frappante.

[37] Je note que, dans sa deuxième déclaration, Mme Lehoux affirme que sa recherche dans des dictionnaires en ligne i) montre que la définition communément comprise d'un « bar » est un endroit où des *breuvages* sont consommés (plutôt que des aliments) et ii) et n'a pas dévoilé de « définition officielle » permettant de déterminer la signification de l'expression « bread bar » (ou « bar à pain ») dans le cadre du langage quotidien [para 8, Pièce NL2]. Cependant, la recherche fournie à titre de preuve est seulement composée i) des définitions de « bar » dans le dictionnaire français en ligne à [www.larousse.fr](http://www.larousse.fr) et ii) de l'absence de définitions pour « bar à pain » ou « bread bar » dans les dictionnaires en ligne à [www.larousse.fr](http://www.larousse.fr), [www.urbandictionary.com](http://www.urbandictionary.com) et [www.btb.termiumplus.gc.ca](http://www.btb.termiumplus.gc.ca). Je ne suis pas prête à conclure, selon

cette recherche limitée, que le consommateur moyen ne comprendrait pas facilement la phrase « bread bar » comme signifiant un bar où du *pain* est servi pour la consommation, particulièrement lorsque cette phrase est employée en liaison avec les services de l’Opposante.

[38] En effet, dans son argumentation écrite, la Requérante indique les définitions anglaises du mot « bar » dans le dictionnaire en ligne à *www.merriam-webster.com* indiquant que ce mot signifie [TRADUCTION] « un comptoir où des aliments ou particulièrement des boissons alcoolisées sont servis » et [TRADUCTION] « une salle ou un établissement où des breuvages et parfois des aliments sont servis » [au para 31a et à l’annexe A, je souligne]. De plus, la Requérante se tourne vers les mêmes définitions de dictionnaire des expressions employant la structure « bar à [aliment] » pour indiquer un emplacement comme un restaurant ou un comptoir où ce type de nourriture est servi [au para 31b]. Ces définitions comprennent ce qui suit [Annexe A, mon soulignement] :

[TRADUCTION]

**snack bar :** un lieu public pour manger où des collations sont servies, habituellement à un comptoir

**salad bar :** un comptoir libre-service (comme dans un restaurant) offrant toute une gamme d’ingrédients à salade et de vinaigrettes

**dairy bar :** un restaurant se spécialisant dans de simples repas faits à partir de produits laitiers

**oyster bar :** un restaurant qui se spécialise dans les huîtres préparées de diverses façons et servies particulièrement à un comptoir

[39] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l’idée communiquée par la marque de commerce BREAD BAR de l’Opposante dans son ensemble est celle d’un établissement ou d’un comptoir servant du pain, analogue à un bar servant des boissons alcoolisées [voir *Tradall SA c Devil’s Martini Inc*, 2011 COMC 65, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d’office de définitions du dictionnaire].

[40] En ce qui a trait à la Marque, j’estime que cela communique deux idées : l’élément EARTH TO TABLE communique l’idée de fruits et légumes frais ou d’autres ingrédients cultivés dans un jardin ou une ferme faisant leur chemin jusqu’aux repas servis à la table alors que l’élément BREAD BAR communique la même idée que la marque de commerce de

l'Opposante. Les deux éléments suggèrent donc un aspect potentiel des services de restauration de la Requérante et j'estime qu'aucun élément n'est plus frappant ou unique que l'autre.

[41] À cet égard, je reconnais que la première partie d'une marque de commerce est souvent considérée comme celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, il est également bien établi que, lorsque la première part d'une marque de commerce est descriptive ou suggestive d'un caractère ou de la qualité des produits ou services, son importance diminue [voir *Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc* (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Phantom Industries Inc c Sara Lee Corp* (2000), 8 CPR (4th) 109 (COMC)]. En l'espèce, je n'estime pas que le qualifiant suggestif EARTH TO TABLE détourne de l'effet de la phrase BREAD BAR, puisque le préfixe EARTH TOTTABLE semble simplement suggérer un style particulier de service de restauration BREAD BAR. En effet, le menu de restaurant de la Requérante indique que la Requérante sert à la fois : i) une sélection de cocktails saisonniers et d'autres boissons alcoolisées; et ii) des repas comportant du pain comme un [TRADUCTION] « plat de pains » avec du beurre épicié et deux différentes tartinades, une [TRADUCTION] « soupe du jour » qui vient avec une tranche de [TRADUCTION] « pain frais beurré » et divers sandwichs et pizzas, dont bon nombre comportent des légumes ou d'autres produits agricoles [Affidavit Crump, Pièce B; voir également l'image de marquise de restaurant au para 5, avec une bordure arborant la phrase « PIZZA BAR »]. J'estime que, lorsqu'employée en liaison avec de tels services, la Marque suggère probablement en effet un bar qui sert du pain ou de produits de pain, dont le style comporte des ingrédients du jardin ou agricoles.

[42] Je note que M. Crump mentionne que la Requérante a publié un livre de cuisine intitulé EARTH TO TABLE en 2007 comportant l'emploi d'ingrédients locaux en saison [para 3]. Cependant, en l'absence d'autres preuves concernant la réputation du livre de cuisine, je ne suis pas prête à conclure que le consommateur moyen associerait probablement son titre à la Marque comme question de première impression. Bien que M. Crump affirme que le livre de cuisine a vendu 25 000 copies et a bénéficié d'une [TRADUCTION] « importante attention médiatique » à Hamilton et dans la région, il ne fournit aucun détail concernant cette [TRADUCTION] « attention médiatique ». De plus, puisque le livre de cuisine est offert pour la vente au restaurant de la

Requérante [voir le menu à la Pièce A, lequel offre la possibilité [TRADUCTION] d'« [a]cheter une copie signée de notre livre de cuisine “Earth to Table” pour 20 \$ ajoutés à votre facture »], certains acheteurs pourraient ne pas avoir vu le titre du livre de cuisine avant de rencontrer la Marque au restaurant.

[43] En général, j'estime qu'il y a un important degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans les idées suggérées. La marque de commerce de l'Opposante suggère un bar servant du pain; la marque de commerce de la Requérante suggère les idées complémentaires d'un bar servant du pain et servant des aliments faits d'ingrédients cultivés dans le sol. Cela peut également suggérer un bar servant du pain accompagné de tels ingrédients ou fait à partir de ceux-ci.

[44] En revanche, j'estime que l'ajout de l'élément EARTH TO TABLE avant BREAD BAR dans la Marque entraîne d'importantes différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son. Cependant, j'estime que ces différences ne l'emportent pas sur l'importante ressemblance entre les marques de commerce dans les idées suggérées et ce sont les idées suggérées par les marques de commerce que je considère comme les caractéristiques les plus frappantes ou uniques. Je note également que l'aspect visuel et phonétique le plus frappant de la marque de commerce de l'Opposante est l'allitération des deux syllabes BREAD BAR et cette caractéristique demeure présente dans la Marque; elle pourrait même être accentuée lorsque la Marque est présentée. Je n'estime qu'aucun autre aspect visuel ou phonétique de la Marque soit particulièrement frappant ou unique.

[45] Enfin, je note que les deux parties citent plusieurs décisions concernant les marques de commerce comportant la totalité d'une marque nominale d'un opposant. Cependant, chaque affaire doit être évaluée en fonction de ses propres faits, y compris l'importance des éléments que le requérant a ajoutés à la marque de commerce de l'opposant, le degré d'accentuation que la marque de commerce de l'opposant reçoit subséquemment et l'effet que les éléments ajoutés ont sur la perception et l'interprétation de la marque de commerce dans son ensemble. De plus, le degré de ressemblance n'est pas le seul facteur influençant la probabilité de confusion et chaque affaire doit être tranchée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

[46] Je note également, en parallèle, que la façon dont les marques de commerce des parties sont actuellement employées n'est pas sans pertinence si cela démontre un emploi à l'intérieur de la portée de l'enregistrement ou de la demande qui peut créer de la confusion [voir *Masterpiece*, précité]. En l'espèce, la seule preuve de la Requérante de l'emploi ou de la promotion de la Marque la présente avec l'élément BREAD BAR sur une ligne séparée dans un lettrage beaucoup plus haut et différent que le reste de la Marque [voir, par exemple, la présentation de la Marque sur le site Web de la Requérante à *breadbar.ca* au para 10 de l'Affidavit Crump]. J'estime qu'une telle présentation de la Marque accentue « BREAD BAR » comme un élément distinct dans la Marque et en fait une caractéristique évidente et frappante. Ainsi, la façon dont la Requérante illustre la Marque dans le marché renforce ma conclusion que, en général, il existe un degré important de ressemblance entre les marques de commerce en raison de l'inclusion dans la Marque de la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble.

[47] En somme, j'estime que le degré de ressemblance est un facteur qui favorise l'Opposante.

**Article 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues**

[48] Les marques de commerce déficientes en caractère distinctif ont seulement droit à une protection limitée, c'est-à-dire qu'un degré accru de discrimination peut justement être attendu de la part du public et des différences relativement petites entre les marques de commerce peuvent être suffisantes pour éviter la confusion [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

Caractère distinctif inhérent

[49] La marque de commerce BREAD BAR, étant une expression inventée, possède nécessairement un certain degré de caractère distinctif inhérent. Cependant, pour les raisons abordées ci-dessus, j'estime que cette marque de commerce est fortement suggestive du genre des services établis dans l'enregistrement de l'Opposante, de manière à ce que le degré de caractère distinctif inhérent soit faible.

[50] L'Opposante observe que les références à un établissement ou à comptoir qui sert du pain ne décrit pas l'exploitation d'un restaurant en tant que tel, mais plutôt, dans le meilleur des cas,

décrit une boulangerie ou un service de boulangerie. Cependant, je ne suis pas d'accord avec la position de l'Opposante. J'estime que la description s'applique tout autant à l'exploitation d'un style de restaurant qui sert du pain ou à l'exploitation d'un espace dans un restaurant où du pain est servi à un comptoir.

[51] La Requérante affirme que la marque de commerce BREAD BAR est non seulement fortement suggestive, mais communément employée par l'Opposante et des tiers à titre d'expression générique pour soit un comptoir, soit un établissement servant du pain. Cependant, j'estime que la preuve est insuffisante pour établir que l'expression « bread bar » est générique.

[52] À cet égard, M. Crump indique que, dans ses plus de 20 années d'expérience à travailler dans l'industrie de la restauration au Canada, il a toujours compris que la phrase « bread bar » est [TRADUCTION] « une expression commune employée pour faire référence à : a) une table ou un bar à l'intérieur d'un restaurant où du pain et d'autres produits de boulangerie sont offerts aux clients; ou b) un restaurant ou un bar qui offre du pain et d'autres produits de boulangerie au menu » [para 12]. Il ajoute qu'il n'a jamais compris les mots « bread bar » comme étant la marque exclusive d'un restaurant en particulier au Canada et n'a aucune connaissance d'un quelconque restaurant faisant affaire au Canada sous un nom composé de ces mots [TRADUCTION] « sans texte supplémentaire pour le distinguer des autres restaurants avec un nom semblable » [para 12]. En appui, il joint les documents suivants à son affidavit :

- Une capture d'écran d'un menu en ligne du site Web d'un tiers qu'il affirme [TRADUCTION] « semble être employé pour faire la promotion d'un restaurant situé à Pointe-Fortune, au Québec » et qui fait référence à une table d'hôte offrant un [TRADUCTION] « bar à pain » et un [TRADUCTION] « bar à salade » [para 17, Pièce F].
- Un imprimé du site Web d'une entreprise annonçant un large éventail de mobiliers de boulangerie de détail qui comprend divers types de [TRADUCTION] « bars à pain » comme une [TRADUCTION] « Table de service de bar à pain » et [TRADUCTION] « Bar à pain à base plate avec étagères » en vente à Collingwood, en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis [para 16, Pièce E]. Les [TRADUCTION] « bars à pain » illustrés semblent être du genre de tables de service et sont annoncés parmi diverses unités d'étagères et de présentoirs et tables.

- Des photocopies des déclarations solennelles produites par l’Opposante dans les procédures en vertu de l’article 45 susmentionnées impliquant les mêmes parties, avec un contenu semblable à celui de la première déclaration de Mme Lehoux dans la présente procédure. La Requérante affirme que les pièces à ces déclarations démontrent seulement l’emploi générique des Marques de l’Opposante, par la presse, le grand public (par exemple, des personnes affichant des critiques de restaurant sur les médias sociaux) et l’Opposante elle-même. En ce qui a trait à l’Opposante elle-même, je note en particulier le soulignement par la Requérante de certains passages i) des billets Facebook de l’Opposante, où « bread bar » (sans lettre majuscule ou autre élément distinctif du texte régulier) semble être employé comme expression générique pour un comptoir ou un buffet offrant du pain et ii) du communiqué de presse du 27 juin 2016 où l’Opposante décrit son [TRADUCTION] « célèbre Bar à pain » comme un [TRADUCTION] « lieu spécial pour les échanges et les rencontres où les gens peuvent griller un choix de pains et choisir toute une gamme de tartinades préférées ». Selon l’observation de la Requérante, faire appel à l’expression vague [TRADUCTION] « lieu spécial » indique que l’Opposante ne dispose d’aucune expression générique pour cet emplacement autre que [TRADUCTION] « Bar à pain » [argumentation écrite, aux para 20 à 22].

[53] J’accepte que M. Crump, en raison de son poste, connaisse la signification d’expressions commerciales ordinaires dans l’industrie de la restauration. Cependant, dans son affidavit, il n’atteste pas de la façon dont l’expression [TRADUCTION] « bar à pain » est habituellement employée et comprise dans l’industrie, mais plutôt seulement de sa compréhension personnelle qu’il s’agit [TRADUCTION] « d’une expression commune », employée des façons dont il décrit. Il ne précise pas par qui l’expression est ainsi employée ou son fondement pour sa compréhension qu’elle est commune. En effet, son seul exemple en appui en lien avec un restaurant qui n’est pas associé à l’Opposante est une capture d’écran qui [TRADUCTION] « semble » faire la promotion d’un autre restaurant au Québec ayant un [TRADUCTION] « bar à pain ». Aucune information n’est fournie quant à savoir si le restaurant est présentement actif ou est connu dans une quelconque mesure.

[54] Dans le même ordre d’idées, bien que M. Crump sous-entende qu’il connaisse des restaurants faisant affaire au Canada sous des noms qui combinent la phrase « Bread Bar » avec

un élément supplémentaire aux fins de distinction, il ne fournit qu'un seul exemple d'un tel établissement de tiers (cette preuve concerne également l'emploi de marques de commerce de tiers et sera abordée plus en détail ci-dessous).

[55] En ce qui a trait à la preuve de M. Crump concernant l'emploi de l'expression [TRADUCTION] « bar à pain » comme expression générique pour un type de mobilier de détail, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante que de tels produits de mobilier ne sont pas associés aux Services de l'Opposante. Bien que l'Opposante ne vende pas de pain ou de meubles, ses tables de grillage libre-service offrent du pain à partir d'unités de comptoir et d'étagères semblables [voir la Déclaration Lehoux n° 1, Pièce NL10]. Cela étant dit, je ne considère pas l'emploi descriptif par un seul détaillant d'un tel ameublement comme suffisant pour démontrer que [TRADUCTION] « bar à pain » est une expression générique pour un type de comptoir vendu à l'industrie de la restauration.

[56] Enfin, je suis d'accord avec l'observation de la Requérante que l'Opposante semble n'avoir aucune autre expression générique pour sa table de grillage ou pour le service d'exploitation de la table et de son offre aux clients du restaurant. Cependant, les exemples d'emploi et de promotion de BREAD BAR dans la déclaration de Mme Lehoux illustrent habituellement l'expression avec des initiales en lettres majuscules et également, à plusieurs reprises, marquée du symbole de marque de commerce « <sup>TM</sup> » (et, pareillement pour BAR À PAIN, lequel est souvent marqué par le symbole de marque de commerce déposée français « <sup>MD</sup> »). Le format « Bread Bar<sup>TM</sup> » (ou « Bar à Pain<sup>MD</sup> ») est employé sur divers documents qui seront abordés de façon plus détaillée ci-dessous, y compris sur une affiche à l'une des tables de grillage, sur un dépliant pour des franchisés, sur deux des quatre communiqués de presse fournis à titre de pièces et sur la plupart des menus, des affiches, des cartes de table, des coupons, des extraits du site Web de l'Opposante et des annonces mentionnant le service de table de grillage fournis à titre de pièces [Pièces NL2 à NL4, NL7, NL8, NL-10], ainsi que certains documents promotionnels supplémentaires. J'estime que cette manière de présentation, avec l'emploi de majuscules ou d'un symbole de marque de commerce, tend à suggérer un emploi elliptique de BREAD BAR pour dénoter, par exemple, le [TRADUCTION] « service Bread Bar<sup>TM</sup> » de l'Opposante ou la [TRADUCTION] « table Bread Bar<sup>TM</sup> » de l'Opposante. J'estime qu'un tel emploi de la majuscule et du marquage est suffisant pour permettre à BREAD BAR d'acquérir

une réputation à titre de marque de commerce. L'emploi contemporain par l'Opposante de la même marque de commerce sans lettres majuscules ou autre moyen de démarcation à certaines occasions ne mine pas de manière importante, dans mon opinion, sa réputation. Elle n'est également pas minée de manière importante par les membres de la presse ou du public qui ne font pas nécessairement attention pour identifier l'expression comme marque de commerce.

[57] J'estime que l'espèce se distingue de l'affaire dans *Canada Games Co Ltd c Llummar Star Kites Inc* (1994), 55 CPR (3d) 251 (COMC), conf. par (1995), 64 CPR (3d) 1 (CF 1<sup>re</sup> inst), conf. par (1996), 69 CPR (3d) 454 (CAF), citée par la Requérante pour la proposition que l'emploi générique répandu de la marque de commerce déposée d'un opposant lui accorde une portée étroite de protection, de façon à ce qu'il soit toujours possible pour d'autres parties d'enregistrer des marques de commerce semblables. La preuve dans cette affaire établissait que la marque de commerce de l'opposant (YO-YO) était un mot du dictionnaire dont l'emploi était répandu, désignant un type particulier de jouet; de plus, la marque de commerce du requérant dans cette affaire (YOS) ne comportait pas la marque de commerce de l'opposant dans sa totalité.

[58] En tout, j'estime que les définitions de « bar » et des expressions dans la construction [TRADUCTION] « bar à [aliment] » fournies par la Requérante, ainsi que les deux exemples de la Requérante de l'emploi par des tiers de l'expression « bread bar », d'une façon qui est analogue à « salad bar » et comme le nom d'un type d'unité d'étagères ou de table de service, ont tendance à appuyer la conclusion que la marque de commerce BREAD BAR, bien que n'ayant pas été démontrée comme étant générique, possède seulement un faible degré de caractère distinctif inhérent.

[59] En revanche, j'estime que la Marque possède un niveau légèrement plus élevé de caractère distinctif inhérent en raison de l'ajout de l'expression EARTH TO TABLE. En l'absence d'une quelconque preuve d'une signification tirée du dictionnaire pour cette expression ou de son emploi par d'autres, je suis prête à accepter que l'expression EARTH TO TABLE est inventée. Cependant, j'estime également qu'elle est suggestive du genre des services de restauration, puisqu'elle suggère l'offre de repas composés d'aliments cultivés dans le sol et amenés frais à la table, ou faits de ceux-ci. Par conséquent, j'estime que cela renforce le

caractère distinctif inhérent de la Marque légèrement seulement. J'arrive à une conclusion semblable en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent de la Marque en liaison avec les autres Services dans le domaine des aliments et de la cuisine, dans la mesure que la Marque suggère que ces services sont offerts en lien avec un certain type de service de restauration ou provient d'un certain type de restaurant. Je conclus que la Marque est quelque peu plus distinctive sur le plan inhérent en liaison avec les Produits, bien que toujours apte dans la mesure qu'elle suggère des produits qui proviennent d'un certain type de restaurant ou de service de restauration, qui sont approuvés par celui-ci ou qui sont destinés à l'emploi en lien avec celui-ci.

[60] Peu importe, le caractère distinctif peut être renforcé par l'emploi et la promotion [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Les deux parties ont produit des preuves à cet égard.

#### Mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue

[61] Dans sa première déclaration, Mme Lehoux décrit l'Opposante comme une entreprise offrant des services associés à l'exploitation d'un restaurant depuis 1986, ayant présentement 32 restaurants au Canada, y compris des restaurants franchisés [para 5]. Une section des restaurants est consacrée à l'offre de services sous les marques de commerce de l'Opposante BREAD BAR et BAR À PAIN et les clients peuvent choisir de manger dans cette section avec ou sans l'achat à partir du menu complet [para 23 et 24].

[62] Mme Lehoux indique que l'Opposante a employé BREAD BAR continuellement depuis au moins aussi tôt que 1986 et BAR À PAIN continuellement depuis au moins aussi tôt que 1982 [para 7 et 9]. Cependant, elle n'explique pas comment BAR À PAIN était employé avant 1986, soit la date à partir de laquelle elle affirme que l'Opposante offre les services associés à l'exploitation d'un restaurant [voir para 5]. Après avoir consulté le registre pour m'assurer que l'Enregistrement de l'Opposante pour BAR À PAIN est en règle, je note qu'il indique que l'Opposante a acquis l'enregistrement d'un prédécesseur en titre en 1989, toutefois aucune information concernant cette cession n'est fournie dans la preuve. Peu importe, une simple affirmation d'emploi de marque de commerce à compter de la date revendiquée dans l'enregistrement est insuffisante pour une conclusion d'emploi au sens de la Loi; un tel emploi doit être établi par une preuve à l'appui.

[63] À cet égard, je note que la preuve de Mme Lehoux en ce qui a trait à la façon dont les Marques de l'Opposant ont été employées et dont on a fait la promotion, et la mesure à laquelle elles l'ont été, concerne les deux marques de commerce ensemble. Les documents à l'appui comprennent des documents anglais unilingues arborant la marque de commerce BREAD BAR, des documents français unilingues arborant la marque de commerce BAR À PAIN et des documents bilingues arborant les deux marques de commerce. Compte tenu du traitement combiné par Mme Lehoux des Marques de l'Opposante, je ferai la même chose pour décrire sa preuve, puis je noterai mes conclusions concernant BREAD BAR en particulier (mes conclusions concernant BAR À PAIN seront notées dans des commentaires distincts sur cet enregistrement ci-dessous).

[64] Mme Lehoux fournit ce qui suit :

- Des photos de l'intérieur de certains restaurants PACINI de l'Opposante, illustrant l'espace consacré à l'offre de services sous les Marques de l'Opposante [Pièce NL10]. Cet espace de libre-service comporte un grand grill ouvert sur lequel les clients peuvent griller des pains avec un choix de beurres et de tartinades. Seules les photos de Calgary illustrent les marques de commerce connexes : une affiche « BREAD BAR™ » est suspendue sur une unité d'étagères et de comptoir offrant un choix de pains et ce qui semble être divers beurres et huiles d'olive de marque PACINI (la promotion des bouteilles de ces dernières est illustrée à la Pièce NL8). Le reste des photos semble être de la province du Québec. Elles ne portent aucune date, toutefois un communiqué de presse de 2014 et un article de *La Presse* de 2016 indiquent que le restaurant de Calgary a été ouvert en 2010 [Pièce NL12]. Bien que techniquement du oui-dire, j'estime que Mme Lehoux adopte à tout le moins le contenu des communiqués de presse de l'Opposante comme étant exacts lorsqu'ils ont été diffusés.
- Un échantillon de menu pour enfants de 2006 mentionnant le « Bar à PainMD » à volonté et un échantillon de menus anglais, français et bilingues arborant les Marques de l'Opposante de 2009 à 2017 [Pièce NL11]. Je note qu'au moins un menu anglais et un menu français portent des notations que je suis prête à accepter comme des indications des dates de publication en 2016. Cependant, des renseignements insuffisants sont fournis

pour déterminer si, pour chacune des années restantes, les menus arboraient BREAD BAR, BAR À PAIN ou les deux.

- Quatre annonces télévisées pour les restaurants PACINI au Québec, de 1986, 1987, 1990 et 1994, chacun mentionnant le service BAR À PAIN, ainsi que 11 annonces radio pour les restaurants PACINI de 2017, chacune mentionnant « all-you-can-eat BREAD BAR » ou « BAR À PAIN à volonté » [Pièce NL6]. En ce qui a trait à l'annonce télévisée, je note que seulement l'annonce de 1986 arbore la marque de commerce visuellement : « Bar à pain » est présenté sous la forme d'une affiche néon à la table de grillage dans la première moitié de l'annonce, laquelle concerne un restaurant de Sherbrooke. Les trois autres annonces mentionnent le service BAR À PAIN au passage, montrant le grill en 1987 et en 1994 et une unité de comptoir en 1990, sans préciser l'emplacement des restaurants. Les vignettes radio annoncent des spéciaux pour le dîner et autres, sans préciser l'emplacement des restaurants. Aucun chiffre quant à la portée n'est fourni pour les annonces.
- Des copies d'affiches, de cartes, de coupons et d'annonces mentionnent le service de table de grillage qui ont été placés dans les restaurants de l'Opposante et dans des hôtels et distribués aux clients et aux clients potentiels, entre 2004 et 2016 [Pièces NL2 et NL8]. Les deux Marques de l'Opposante sont arborées sur des cartes et des affiches bilingues de 2004, 2009 et 2012 (j'accorde très peu de poids à la carte de repas à emporter en date de 2009 [en petite police le long du bord gauche] puisqu'elle mentionne seulement les Marques de l'Opposante dans un avis de marque de commerce et ne fait pas l'annonce des services BREAD BAR ou BAR À PAIN). Seule la marque de commerce BAR À PAIN est arborée sur certaines affiches, certaines annonces et un coupon en français de 2004, 2007, 2009, 2015 et 2016. Le coupon est pour de la margarine de marque PACINI pour recréer l'expérience PACINI BREAD BAR à la maison (« RECRÉEZ LE BAR À PAINMD PACINI À LA MAISON »). Aucun chiffre de distribution n'est fourni.
- Des extraits du site Web et de la page Facebook de l'Opposante arborant les Marques de l'Opposante pour la promotion de la table de grillage, en date d'au moins 2012 à 2017 [Pièces NL4, qui comprend des pages de l'archive Internet à *web.archive.org*, et NL5, où certaines des dates d'affichage sont illisibles)]. Je note que les extraits Facebook

comprennent des billets concernant les restaurants de l'Opposante à Calgary et Banff. Mme Lehoux ne confirme pas à quel moment le restaurant de Banff a été ouvert, mais le communiqué de presse du 27 juin 2016 qu'elle fournit indique qu'il n'était pas encore ouvert à cette date [Pièce NL12]. Des statistiques sur les visites de 2013 à février 2017 pour la section du site Web de l'Opposante consacrée aux Marques de l'Opposante indiquent un nombre de visiteurs de l'ordre de 10 000 par année pour BAR À PAIN et de 1 000 par année pour BREAD BAR [para 17].

- Des documents concernant un concours promotionnel « BAR À PAIN » organisé en 2013, y compris un exemple d'affichage à l'intérieur du restaurant (à savoir des affiches et des cartes, ainsi que des autocollants pour la table de grillage), des publicités en ligne, des formulaires que les gagnants doivent signer et un plan de campagne du printemps 2014 pour faire la promotion des gagnants à la télévision et en ligne [Pièces NL1 et NL7]. Une seule publicité (reproduite deux fois dans la pièce) arbore la marque de commerce BREAD BAR : la traduction [TRADUCTION] « Concours Pacini Bread Bar™ à gagner : un voyage pour deux en Italie » est ajoutée en petite police à l'annonce qui est autrement en français. Je note que le concours met l'accent sur l'aspect social de la table de grillage ouvert, demandant aux participants de faire part de leurs récits pour trouver l'âme sœur ou vivre un moment mémorable, amusant ou touchant alors qu'ils faisaient griller leur pain, avec le récit gagnant qui sera présenté dans une publicité télévisée et des récits supplémentaires qui seront affichés sur la page Facebook de l'Opposante. Selon le plan de campagne, la publicité serait affichée à 50 000 amateurs Facebook; des publicités sur les sites Web de RDS, Tou.TV, TVA/Canoe, Sympatico, Astral, Zeste et Évasion et Olive Média seraient vues par 1,8 million de personnes et quatre semaines de publicités télévisées seraient diffusées sur TVA, Radio-Canada, V et RDS. Mme Lehoux n'indique pas le niveau de réussite de la campagne, autre que de dire qu'elle a été « réalisée ».
- Les versions anglaise et française d'un dépliant distribué à un salon de franchisage en 2013 et 2016, décrivant brièvement le service BREAD BAR™ ou BAR À PAIN™, ainsi que de nouveaux services, comme un espace avec service vendant des produits de gourmandise et offrant des viandes de charcuterie et des fromages [Pièce NL3].

- Des exemples de guides de restaurant et de visiteur pour Montréal, Banff et Calgary mentionnant les Marques de l’Opposante « au cours des dernières années », y compris des critiques TripAdvisor de 2014 à 2016 [Pièce NL9].
- Des articles et des communiqués de presse : le service BAR À PAIN est mentionné dans les communiqués de presse de 2006 à 2016, des articles de 2013 (sur un site Web touristique) et 2016 (une entrevue avec un représentant de l’Opposante dans *La Presse+*) et deux articles sans date; le service BREAD PAR est mentionné dans des communiqués de presse de 2014 et 2016 et dans un article de janvier 2017 sur le site Web de l’Association canadienne de la franchise [Pièce NL12]. Je note que l’article de *La Presse+* indique que les restaurants de Calgary et de Banff, ainsi que ceux à Alma et à Shawinigan, sont ou seront associés à des hôtels et, en effet, certaines des publicités de l’Opposante abordées ci-dessus sont à l’égard de l’hôtel *Universel* à Alma.
- Des statistiques de clients pour les restaurants de l’Opposante : Mme Lehoux atteste que le nombre de clients ayant acheté les services de l’Opposante offerts sous les Marques de l’Opposante ou ayant été exposés à l’une des Marques de l’Opposante par l’annonce ou l’exécution des services est de l’ordre de quelques millions chaque exercice de 2013-2014 à 2016-2017 [para 10]. Elle ajoute que le nombre de pains consommés dans le cadre de ces services s’approche ou dépasse 200 000 chaque année de 2013 à 2016.
- Des dépenses en marketing associées aux Marques de l’Opposante : les dépenses ont été subies pour l’élaboration de stratégies promotionnelles, l’entretien des sections pertinentes du site Web et de Facebook, la tenue de concours promotionnels et la production de publicités radio, télévisées et imprimées et de documents commerciaux (notamment, des menus). Mme Lehoux atteste des milliers de dollars en dépenses annuelles de 2006-2007 à 2015-2016, les dépenses étant inférieures à 15 000 \$ pour la plupart des années, mais dépassant 45 000 \$ en 2012-2013 et 100 000 \$ en 2013-2014 [para 12].

[65] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la marque de commerce de l’Opposante BREAD BAR est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, particulièrement dans la province du Québec, mais également en Alberta et probablement également à des clients d’hôtel hors province. Puisque les chiffres de clientèle et de marketing ne sont pas ventilés par marque

de commerce, il est difficile de déterminer avec précision la mesure à laquelle l'une ou l'autre est devenue connue, toutefois, dans le contexte de la preuve de Mme Lehoux dans son ensemble, y compris les différents emplacements de restaurants au Canada et les nombreux exemples de différents types de documents promotionnels et commerciaux publiés en anglais, en français ou bilingues, ainsi que de la preuve concernant la promotion en ligne, je suis convaincue que chaque marque de commerce aurait été portée à l'attention d'une part importante de la clientèle et du public visé par le marketing de l'Opposante.

Mesure dans laquelle la marque de commerce de la Requérante est devenue connue

[66] M. Crump explique qu'il est un chef professionnel et le fondateur de la Requérante, laquelle a ouvert son premier restaurant à Hamilton, en Ontario, en 2008 employant la Marque comme nom [para 1 et 4]. En 2014, il a établi une autre entreprise pour ouvrir un deuxième restaurant à Guelph, en Ontario, lequel est titulaire d'une licence de la Requérante pour employer le même nom [para 5]. La Marque a été arborée comme nom sur l'affichage extérieur des restaurants comme l'illustrent les photos reproduites dans la partie principale de son affidavit depuis au moins le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, respectivement [para 4 et 5]. Elle également arborée sur l'avant de tous les menus, lesquels changent chaque trimestre pour mettre l'accent sur l'emploi d'ingrédients locaux en saison [para 6, Pièce A]. Depuis au moins novembre 2010, la Marque est également arborée en évidence sur la page d'accueil du site Web de la Requérante à *breadbar.ca*, lequel annonce les deux restaurants [para 10]. M. Crump reproduit une capture d'écran [TRADUCTION] « actuelle » dans la partie principale de son affidavit, mais ne précise pas si la Marque figurait en date de 2010 de la même façon. Il ne fournit également aucune indication du nombre de visiteurs au site (j'estime que l'objection technique de l'Opposante à l'inclusion des captures d'écran dans la partie principale de l'affidavit est sans mérite).

[67] Sur les documents précédents, la Marque est présentée par la phrase « EARTH TO TABLE » en lettres quelque peu ondulées en trois dimensions, présentées dans un arc au-dessus de la phrase « BREAD BAR » en lettres simples plus grandes, le tout au-dessus de la phrase [TRADUCTION] « les bons ingrédients comptent » en petites lettres de la même police simple. Un

exemple provenant du menu [TRADUCTION] « actuel » fourni à titre de pièce est reproduit ci-dessous :



[68] J'estime que ce logo constitue une déviation acceptable de la Marque, selon les principes établis dans *[Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); Loro Piana SPA c Le conseil canadien des ingénieurs, 2009 CF 1096; et AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1<sup>re</sup> inst)]*. Il est bien établi que l'enregistrement d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi d'une forme stylisée de cette marque et d'une couleur. De plus, bien que la combinaison de la Marque avec le slogan en l'espèce puisse constituer une marque de commerce composée, j'estime que la Marque elle-même se démarque suffisamment, en raison de sa couleur, de sa taille et de sa position, pour également être identifiable comme marque de commerce distincte. Enfin, je ne suis pas d'accord avec l'observation de l'Opposante que la Marque est, dans le meilleur des cas, seulement employée comme nom commercial. Je suis convaincue que la présentation de la Marque telle que décrite ci-dessus, dans l'exécution ou l'annonce des Services au restaurant, constitue « l'emploi » de la marque de commerce comme le définit l'article 4 de la Loi. De plus, l'emploi des marques de commerce et des dénominations commerciales n'est pas nécessairement mutuellement exclusif [*Consumers Distributing Co c Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC)*].

[69] M. Crump atteste que les services de restaurant offerts par la Requérante et son licencié ont généré des revenus bruts d'au moins 26 millions de dollars et, selon ses estimations, au moins 1 million de clients ont été servis [para 8]. Également, selon ses estimations, la Requérante et son licencié ont dépensé au moins 20 000 \$ au cours des dix dernières années pour faire l'annonce des restaurants à Hamilton, à Guelph et dans les régions environnantes [para 9]. Cependant, M. Crump ne fournit aucune information concernant la relation du licencié avec la Requérante ou les conditions de la licence (autre qu'il est le fondateur commun des deux

entreprises). En l'absence d'indication que la Requérente avait le contrôle du genre ou de la qualité des services fournis en vertu d'une licence conformément aux exigences de l'article 50(1) de la Loi et, en l'absence d'une quelconque preuve d'un avis identifiant le propriétaire de la marque de commerce conformément à l'article 50(2) de la Loi, je ne suis pas en mesure conclure que l'emploi de la Marque par le licencié profite à l'Opposante.

[70] De plus, puisque les chiffres de ventes et de publicités de M. Crump ne sont pas ventilés par restaurant, je ne suis pas en mesure de déterminer la part des montants indiqués qui est attribuable au restaurant exploité par la Requérente ou la mesure à laquelle la Marque a acquis une réputation par l'entremise de ce restaurant.

[71] La Requérente affirme que l'Opposante ne peut pas invoquer une quelconque perte de caractère distinctif qui aurait pu découler de l'octroi inapproprié de licences par la Requérente lorsqu'aucune allégation à ce sujet n'a été soulevée dans la déclaration d'opposition et que les accords de licence n'ont pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Je suis d'accord que l'octroi inapproprié de licences n'a pas été plaidé comme base pour refuser la Demande dans le cadre du motif que la Marque ne distingue pas la Requérente en vertu de l'article 38(2)d) de la Loi. Cependant, la déclaration d'opposition plaide que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante et l'article 6(5)a) de la Loi exige une évaluation du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des deux parties pour déterminer si les marques de commerce créent de la confusion [*London Drugs Limited c International Clothiers Inc*, 2014 CF 223]. Ainsi, le degré auquel la Marque est devenue connue comme marque de commerce de la Requérente demeure pertinent et la Requérente ne peut pas invoquer l'emploi ou la promotion de la Marque par un tiers à l'extérieur des dispositions de l'article 50 de la Loi à cet égard. Par conséquent, c'est la Requérente qui a le fardeau d'établir qu'un emploi sous licence lui profite.

[72] En général, compte tenu du manque de détail dans la preuve de la Requérente concernant la façon dont la Marque a été employée et de sa promotion, la question de savoir si la Requérente contrôle l'emploi par son licencié de la Marque en liaison avec le restaurant de Guelph ouvert en 2014 et la distribution des revenus et des dépenses publicitaires par année ou entre les deux restaurants, il est difficile d'arriver à des conclusions significatives concernant la mesure dans

laquelle la Marque est devenue connue au Canada. Malgré tout, même si je devais accepter l'emploi de la Marque par le licencié de la Requérante comme profitant à la Requérante, j'estimerai que la Marque est connue dans une mesure bien moindre que celle de la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante, en raison du nombre inférieur de restaurants et de clients de la Requérante à ce jour, ainsi que la portée réduite de ses publicités.

#### Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[73] J'estime que ni la Marque ni la marque de commerce BREAD BAR ne possèdent un caractère distinctif inhérent particulier en liaison avec l'exploitation d'un restaurant ou les produits et services connexes et que la Marque possède seulement un degré légèrement plus élevé de caractère distinctif inhérent que BREAD BAR dans ce contexte. Cependant, il semble que la marque de commerce BREAD BAR soit devenue connue dans une plus grande mesure que la Marque, particulièrement en liaison avec le service particulier d'offrir une table de grillage ou un grill ouvert pour griller du pain dans un restaurant. Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

#### **Article 6(5)b) : Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage**

[74] L'Opposante affirme qu'une marque de commerce [TRADUCTION] « qui a été employée pendant longtemps, comparativement à une qui est tout récemment arrivée sur scène, a présument fait une certaine impression à laquelle on doit accorder un certain poids » [citant *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, [1998] 3 CF 534 (CA)].

[75] En l'espèce, j'estime que l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce BREAD BAR depuis au moins aussi tôt que 2004. En particulier, la Pièce NL2 comprend des exemples d'affiches bilingues arborant la marque de commerce BREAD BAR qui ont été placées dans un restaurant de Montréal en 2004. Ces affiches indiquent que certains des plats offerts comprennent un [TRADUCTION] « Bread Bar<sup>TM</sup> à volonté ».

[76] Cependant, la preuve démontre également l'emploi de la Marque débutant seulement quatre ans plus tard, en 2008. À cet égard, M. Crump atteste que la Requérante a ouvert son premier restaurant au Canada sous le nom EARTH TO TABLE BREAD BAR en 2008 et que la Marque a été arborée sur l'affichage extérieur de ce restaurant de la manière illustrée dans son

affidavit depuis au moins le 31 décembre 2008. L'Opposante remet en question cette date de premier emploi allégué en raison d'une déclaration subséquente faite par M. Crump qui indique qu'il a choisi la Marque alors qu'il était conscient qu'un certain restaurant de tiers qui a été en activité [TRADUCTION] « depuis approximativement 2009 jusqu'au moins à 2015 » [Affidavit Crump, au para 14]. Cependant, puisque M. Crump ne fournit expressément qu'une date de début approximative pour cette tierce entreprise, je suis d'accord avec la Requérante que l'écart évident n'atteint pas le niveau d'une incohérence. Par conséquent, je suis convaincue que la preuve démontre l'emploi de la Marque depuis le 31 décembre 2008.

[77] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante, bien que seulement légèrement.

**Articles 6(5)c) et d) : Genre des produits et des entreprises et nature du commerce des parties**

[78] Lorsqu'on examine le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce sous le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer l'état déclaratif des produits dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[79] Il semble que les services des parties en l'espèce soient en grande partie du même genre. Bien que l'Opposante emploie la marque de commerce BREAD BAR seulement en liaison avec un élément particulier dans ses restaurants, j'estime que l'exploitation d'espaces libre-service dans un restaurant correspond au service « exploitation d'un restaurant ». De plus, l'enregistrement de l'Opposante est suffisamment large pour couvrir l'emploi de la marque de commerce BREAD BAR en liaison avec l'exploitation d'un restaurant en général. Dans le même ordre d'idées, la Demande est suffisamment large pour couvrir l'exploitation de restaurant ayant une table de grillage ou l'exploitation de telles tables elles-mêmes.

[80] En l'absence de preuve du contraire, j'estime que les autres types de produits et services spécifiés par la Demande concernent soit l'exploitation ou la promotion d'un restaurant, soit un point évident pour le chevauchement possible, puisque l'offre ou l'approbation officielle de tels produits ou services pourrait être perçue comme une extension naturelle ou un complément des Services de l'Opposante. Bien que le lien puisse être moins évident dans le cas des produits de vêtements (autres que des tabliers), j'estime qu'il y a une relation entre les services de restauration, particulièrement ceux offrant une attraction ou un thème en particulier, et les articles de vêtements qui peuvent servir de souvenirs. Peu importe, la différence dans le genre de ces Produits, en tant que tels, ne favorise pas fortement la Requérante en l'absence d'une quelconque preuve quant à la façon dont ils seraient offerts en liaison avec la Marque.

[81] Les parties semblent également mener leurs activités par des voies de commercialisation semblables, à savoir des restaurants, et je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a un chevauchement possible chez les clients et dans la clientèle des parties. En ce qui a trait au reste des Services, il n'y a rien dans la Demande qui suggère qu'ils ne seraient pas offerts ou exécutés dans les restaurants de la Requérante, par ceux-ci ou en lien avec ceux-ci. Dans le même ordre d'idées, il n'y a rien dans la Demande qui suggère que les Produits ne seraient pas vendus dans les restaurants de la Requérante portant la Marque ou par ceux-ci.

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

### **Autres circonstances de l'espèce**

[83] Les deux parties ont soulevé plusieurs circonstances de l'espèce supplémentaires, comme suit.

#### État du registre et état du marché

[84] L'existence commune d'un certain élément dans les marques de commerce tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. De plus, lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes est cerné dans le registre, le registraire peut conclure que l'élément qu'elles ont toutes

en commun est employé dans le marché, toutefois, lorsque le nombre de marques de commerce cernées n'est pas grand, la preuve d'un tel emploi doit être fournie [voir *Maximum Nutrition*, précité; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327; et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306].

[85] En l'espèce, M. Crump joint à son affidavit des imprimés des détails d'enregistrements canadiens pour les quatre marques de commerce de tiers suivantes qui comportent dans leur ensemble la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante ou qui possèdent une signification semblable ou identique, chacune destinée à l'emploi dans l'industrie de l'alimentation et de la restauration : Artisan BreadBar (LMC774,488), enregistrée au nom de The Bread Bar, LLC pour emploi en liaison avec des produits incluant « pains » et « pâtisseries », ainsi que la « vente au détail et en gros » de ces produits et des « services de restaurant »; BREAD GRILL (LMC711,872) et BREADGRILL (LMC711,873), enregistrées au nom de Groupe Restaurants Invescor Inc pour l'emploi en liaison avec « services de restaurant »; et BAGEL BAR (LMC888,909), enregistrée au nom d'International Airport Food Services IAFS Inc pour emploi en liaison avec « services d'épicerie fine; services de restaurant; services de kiosque alimentaire offrant des sandwiches et des bagels ».

[86] De plus, M. Crump affirme que, lorsqu'il a choisi la Marque comme nom pour le premier restaurant de la Requérente, il était au courant d'un restaurant de la région de Toronto, en activité approximativement de 2009 à 2015 sous des noms comparables [para 14]. En appui, il joint des imprimés de certaines pages du site Web à *yelp.ca* où des clients ont publié des critiques pour ce restaurant sous le nom Amaya Bread Bar de 2010 à 2015 et sous le nom Indian Bread Bar de 2015 à 2016 [para 14, Pièce D]. Les critiques donnent l'impression d'un seul restaurant ayant changé son nom et, en effet, le site Web indique la même adresse et le même numéro de téléphone pour les deux noms. Selon les pages Web fournies à titre de preuve, le restaurant a depuis fermé ses portes (Mme Lehoux joint des réimpressions des pages Web indiquant la fermeture à sa deuxième déclaration [para 9, Pièce NL3]).

[87] Je ne suis pas convaincue que le nombre limité d'enregistrements soit suffisant pour me permettre de tirer une quelconque conclusion significative concernant l'état du marché et la capacité des consommateurs à faire la distinction entre les marques de commerce suggérant

l'idée d'un « bar » pour les produits de pain. Les marques de commerce BREAD GRILL et BREADGRILL ne suggèrent pas cette idée et il n'y a aucune preuve d'emploi de l'une des quatre marques de commerce déposées. La preuve directe limitée de l'état du marché, étant limitée au restaurant de Toronto qui est maintenant fermé, est insuffisante pour aider d'une quelconque façon l'argument de la Requérante. À cet égard, je note également que la preuve de Mme Lehoux dans sa deuxième déclaration, décrite dans mes remarques préliminaires ci-dessus, portant sur le fait que l'Opposante déploie des efforts pour protéger les Marques de l'Opposante dès que des cas d'emploi non autorisés sont portés à son attention.

[88] Ainsi, la preuve n'appuie pas une conclusion que les consommateurs canadiens étaient, à un quelconque moment, habitués à faire la distinction entre des marques de commerce ou des noms commerciaux comportant la phrase « BREAD BAR » ou même des phrases de structure semblable suggérant un bar où des produits de pain sont servis. Par conséquent, l'état du registre et du marché n'est pas une circonstance de l'espèce significative en l'espèce.

#### Enregistrement antérieur de la Requérante de EARTH TO TABLE

[89] M. Crump joint à titre de Pièce B à son affidavit une photocopie du certificat d'enregistrement de la Requérante pour la marque de commerce EARTH TO TABLE, enregistrée en 2013 pour emploi en liaison avec les Produits et Services, ainsi que d'autres produits incluant des articles de jardin et ménagers. Cependant, le seul exemple qu'il fournit à l'égard de l'emploi ou de la promotion de cette marque de commerce est l'offre de vendre [TRADUCTION] « une copie signée de notre livre de cuisine “Earth to Table” » dans le bas des menus de restaurant de la Requérante portant la Marque [Pièce A]. Il affirme que le livre de cuisine a été publié en 2007 et a bénéficié d'une [TRADUCTION] « importante attention médiatique » à Hamilton et dans la région, avec 25 000 copies vendues, mais il ne précise pas la nature de cette [TRADUCTION] « attention médiatique » [para 3].

[90] J'estime que cette preuve n'aide pas la Requérante à démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante. La possession par un requérant d'une ou plusieurs autres marques de commerce ne lui accorde pas le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d), 108, à la p. 115 (COMC); *Groupe Lavo Inc*

*c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)]. De plus, la marque de commerce EARTH TO TABLE ne comprend aucun des mêmes éléments que la marque de commerce de l'Opposante et rien n'empêche la Requérante d'atténuer l'élément EARTH TO TABLE dans son emploi de la Marque.

#### Emploi par l'Opposante de l'image de marque PACINI

[91] La Requérante affirme également que les restaurants de l'Opposante ne sont pas exploités sous les Marques de l'Opposante, mais plutôt la marque de commerce PACINI [argumentation écrite, au para 25]. En effet, il n'y a aucune preuve de l'Opposante présentant la marque de commerce BREAD BAR sur un affichage extérieur ou autrement comme un nom de restaurant. Malgré tout, j'estime que PACINI et BREAD BAR sont employées ensemble en liaison avec les services d'exploitation des restaurants de l'Opposante. BREAD BAR est souvent présentée à proximité de la marque de commerce PACINI, le nom de restaurant PACINI ou un logo connexe affichant un dessin de tomate et d'olive, par exemple, sur l'affichage dans les restaurants (y compris près de la table de grillage), sur les médias sociaux, sur les menus, dans les publicités, dans les communiqués de presse et sur les documents promotionnels. De plus, dans certains des documents promotionnels, par exemple, les dépliants pour les salons de franchisage [Pièce NL3] et certains billets Facebook [Pièce NL5], une image de l'affichage du restaurant extérieur présentant la marque de commerce PACINI et le logo de tomate et d'olive est montrée. Par conséquent, la marque PACINI fait partie de l'image de marque dans le contexte duquel la marque de commerce BREAD BAR est employée.

[92] Des facteurs comme le contexte de la marque dans lequel une marque de commerce est employée peuvent être pertinents dans une action de commercialisation trompeuse. Cependant, lorsqu'on examine un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), c'est l'effet même de la marque de commerce déposée de l'opposant qui doit être pris en considération, et non l'effet d'autres indices qui peuvent apparaître avec elle [voir *Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc*, 2010 COMC 11; *Groupe Fruits & Passion Inc*, 2007 CarswellNat 2319 (COMC)]. De tels facteurs contextuels ne limitent pas la portée de l'enregistrement d'un opposant. De plus, rien n'empêche l'emploi de plusieurs marques de commerce en même temps en liaison avec le même produit ou service, tant qu'elles ne sont pas combinées de manière à rendre les marques de

commerce individuelles indistinguables [voir *AW Allen*, précité]. Par conséquent, l'emploi de la marque PACINI par l'Opposante en liaison avec ses restaurants ayant l'élément BREAD BAR n'est pas un facteur qui appuie l'argument de la Requérante.

#### Traitement à l'examen

[93] Dans son argumentation écrite, l'Opposante note que le registraire s'est déjà opposé à l'enregistrement de la Marque en raison de la confusion avec la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante à l'étape de l'examen et a fait part de ses doutes quant à l'enregistrabilité de la Marque en envoyant à l'Opposante un avis à cet effet en vertu de l'article 37(3) de la Loi [aux pages 15 et 16]. L'Opposante n'a pas versé l'historique de dossier pour la Demande dans la preuve, mais je n'estime pas que cela aurait aidé l'Opposante. Les examinateurs ne disposent pas de la preuve et des arguments qui sont produits par les parties dans une procédure d'opposition et le fardeau à l'égard des avis d'annonce envoyés en vertu de l'article 37(3) de la Loi est différent. Je dois arriver à une décision en tenant compte de l'ensemble de la preuve versée au dossier et des arguments soulevés par les deux parties. Par conséquent, je ne considère ni l'historique de l'examen ni la délivrance d'un avis en vertu de l'article 37(3) comme une circonstance de l'espèce qui appuie l'Opposante.

#### Aucun cas de confusion réelle

[94] M. Crump affirme que, de l'ouverture du premier restaurant de la Requérante en 2008 à la date de son affidavit, aucun cas de confusion entre l'entreprise de la Requérante et l'entreprise de l'Opposante, ou entre l'entreprise de la Requérante et toute autre entreprise avec les mots BEAD BAR dans leur nom, n'a été porté à son attention [para 11 et 15].

[95] Je note d'abord qu'un opposant n'a aucune obligation de soumettre la preuve de cas de confusion réelle. C'est au requérant qu'incombe le fardeau de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Cela étant dit, une inférence défavorable peut néanmoins être tirée de l'absence d'une preuve de confusion réelle, lorsqu'une telle preuve pourrait facilement être obtenue si l'allégation de confusion probable était justifiée [*Mattel*, précité]. Par conséquent, bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur déterminant, si la preuve démontre un emploi simultané significatif des

deux marques de commerce dans la même région pendant de nombreuses années, l'absence d'une preuve de confusion réelle peut appuyer la conclusion que la confusion est peu probable.

[96] En l'espèce, M. Crump n'explique pas la façon dont, dans son poste à titre de président de la Requérante, il aurait été informé de tels cas de confusion. Peu importe, la preuve est que la Marque a seulement été employée dans les régions de Hamilton et de Guelph, en Ontario, et il n'y a aucune preuve que les Marques de l'Opposante (ou toute autre marque de commerce ou tout autre nom commercial BREAD BAR) ont été employées dans la même région. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de tirer une quelconque conclusion significative de l'absence de confusion réelle. Par conséquent, je n'estime pas que l'absence de preuves de confusion réelle constitue un facteur pertinent en l'espèce.

#### **Conclusion à l'égard de la confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante BREAD BAR**

[97] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt la Requérante qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[98] Ayant considéré l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, les probabilités sont égales entre une conclusion de confusion avec la marque de commerce BREAD BAR et une conclusion d'absence de confusion. J'arrive à cette conclusion principalement en raison de l'importance du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties du chevauchement important dans le genre des produits et la nature des commerces. Je n'estime pas que la portée de la protection dont la marque de commerce de l'Opposante a droit ou la probabilité de confusion soient grandement atténuées par le faible degré de caractère distinctif inhérent de cette marque de commerce. À cet égard, je garde également à l'esprit l'emploi plutôt répandu de la marque de commerce de l'Opposante, l'absence de preuve d'emploi important par des tiers (dans un sens descriptif ou autre) et la preuve plutôt limitée de

la Requérante concernant la façon dont la Marque a été employée au cours de la dernière décennie environ, et dont on a fait sa promotion.

### **Conclusion à l'égard de la confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante BAR À PAIN**

[99] J'arrive à une conclusion semblable à l'égard de la marque de commerce BAR À PAIN de l'Opposante. En l'espèce, il y a beaucoup moins de ressemblance entre les marques de commerce des parties sur le plan de la présentation et du son, puisque le seul élément commun ou semblable à ces égards est la présence du mot « BAR ». Cependant, du point de vue du consommateur bilingue moyen, le degré de ressemblance dans les idées suggérées demeure important et un facteur important. L'expression « BAR À PAIN » est une traduction littérale de « BREAD BAR » et, bien que cela n'a pas été cité par l'une ou l'autre des parties, je suis prête à prendre connaissance d'office que les dictionnaires français font référence aux expressions, bien que parfois considérées comme un emploi inapproprié, employant la structure « bar à [aliment] » pour indiquer un emplacement comme un restaurant ou un comptoir où ce type d'aliment est servi, y compris ce qui suit [je souligne] :

*Multidictionnaire de la langue française Édition du 30<sup>e</sup> anniversaire (2018)*

***bar à salades** : FORME FAUTIVE Calque de « salad bar » pour buffet de salades, comptoir à salades. Le mot bar ne peut désigner qu'un débit de boissons.*

*Grand dictionnaire terminologique à gdt.oqlf.gouv.qc.ca*

***bar à soupe** : établissement de restauration où l'on sert principalement des soupes.*

***bar à suchi** : établissement de restauration spécialisé dans la vente de sushis.*

***bar à suchi** : comptoir d'un établissement de restauration ou d'un magasin d'alimentation où les clients peuvent composer eux-mêmes l'assortiment de sushis qu'ils désirent consommer.*

***bar à fruits de mer crus** : comptoir, dans un restaurant, où sont présentés divers fruits de mer crus que l'on choisit pour son repas.*

[100] Je note également que la preuve de l'étendue de l'emploi et de la promotion par l'Opposante est plus importante dans le cas de BAR À PAIN et la preuve de la durée d'emploi est beaucoup plus importante, alors qu'il n'y a presque aucune preuve de tiers employant des marques de commerce, des noms commerciaux ou des expressions génériques comparables

(seules les références dans les lettres d'interdiction de l'Opposante). Ainsi, la preuve démontre un degré légèrement plus élevé de caractère distinctif pour la marque de commerce BAR À PAIN par rapport à BREAD BAR et période d'emploi beaucoup plus longue. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante dans une mesure encore plus grande dans le cas de BAR À PAIN.

[101] En bout de compte, ayant considéré l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que les probabilités sont égales entre une conclusion de confusion avec la marque de commerce BAR À PAIN et une conclusion d'absence de confusion.

### **Conclusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité**

[102] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce déposées invoquées de l'Opposante. Le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est par conséquent accueilli.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 2

[103] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les Produits et les Services de la Requérante compte tenu de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs par l'Opposante des Marques de l'Opposante.

[104] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 13 septembre 2016, la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Afin que ce motif soit accueilli, un opposant invoquant sa propre marque de commerce doit établir que, à cette date, sa marque de commerce était connue au Canada dans une certaine mesure à tout le mois; c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque de commerce ou sinon qu'elle était bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd*, 2019 CF 1305]. À cet égard,

l'opposant doit démontrer que sa marque ou son nom ont acquis une réputation parmi les consommateurs comme indicateur de la source [*Akbar Brothers*, précité; *Scott Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478].

[105] J'estime que la preuve d'emploi et de promotion par l'Opposante des Marques de l'Opposante jusqu'au 13 septembre 2016 est suffisante pour répondre à cette norme. Pour les raisons abordées ci-dessus, je suis convaincue que la façon de l'Opposante de présenter les marques de commerce, avec des lettres majuscules ou un symbole de marque de commerce, est suffisante pour permettre à BREAD BAR et BAR À PAIN de fonctionner comme des marques de commerce, être reconnues comme telles par le consommateur moyen, distinguant le service de table de grillage de l'Opposante des produits et services des autres [selon la définition prévue à l'article 2 de la Loi]. L'Opposante sert de l'ordre de 2 millions de clients par année à ses restaurants offrant la table de grillage depuis au moins 2013 et a démontré les divers moyens par lesquels elle a fait la promotion de ses marques de commerce au cours des décennies, avec des dépenses publicitaires dépassant 100 00 \$ dans son exercice 2013-2014, en particulier.

[106] C'est donc la Requérante qui a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est adaptée pour distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de l'Opposante. À cet égard, un requérant doit démontrer que sa marque de commerce ne créera probablement pas de confusion avec les marques de commerce de l'opposant à la date pertinente [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[107] La différence dans la date pertinente n'a pas d'incidence importante sur mon analyse des circonstances de l'espèce.

[108] Puisque le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relève de l'emploi actuel par l'Opposante de ses marques de commerce, la manière et le contexte dans lesquels les Marques de l'Opposante ont été employés et dont on a fait la promotion deviennent plus pertinents. À cet égard, je note que la preuve indique que les Marques de l'Opposante sont employées exclusivement à l'égard d'une table de grillage de pain et toujours à l'intérieur de la voie de commercialisation propre aux restaurants PACINI, à proximité de la marque PACINI. Malgré tout, j'estime que cette table est un aspect essentiel et majeur de tous les restaurants

PACINI, disponible comme service individuel ou conjointement avec d'autres repas au menu. De plus, bien qu'il n'y ait aucune preuve que les Marques de l'Opposante sont arborées sur l'affichage extérieur, les Marques de l'Opposante sont présentées en évidence dans la publicité pour les restaurants PACINI et rien n'empêche deux marques de commerce d'être employées ensemble en liaison avec le même service [selon *AW Allen*, précité].

[109] Compte tenu de ce qui précède, et pour des raisons semblables à celles exprimées pour le motif fondé sur l'article 12(1)*d*), le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 16(1)*A*

[110] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de production de la Demande et à toute autre date pertinente, la Marque créait de la confusion avec i) la marque de commerce BREAD BAR de l'Opposante, employée par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre au Canada en liaison avec des services de restauration depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1986 et ii) la marque de commerce BAR À PAIN de l'Opposante, employée par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre au Canada en liaison avec des services de restauration depuis au moins aussi tôt qu'octobre 1982. Cependant, puisque deux des motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'aborder ce dernier motif.

DÉCISION

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

---

Oksana Osadchuk  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
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** 2021-08-19

**COMPARUTIONS**

Sylvain Pierrard

Pour l'Opposante

Michelle Ballagh

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Lavery De Billy

Pour l'Opposante

Ballagh Edward LLP

Pour la Requérante