

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

Référence : 2014 COMC 178
Date de la décision : 2014-08-27
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
produite par Provent Holdings Ltd. à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1,415,931 pour la marque de commerce
M Dessin au nom de Star Island
Entertainment, LLC**

[1] Le 27 octobre 2008, Star Island Entertainment, LLC (la Requérante ou Star Island) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce M Dessin (la Marque) présentée ci-dessous.



[2] La demande couvre les services suivants (tels qu'ils ont été modifiés) :

(1) Services de réservation pour bars et boîtes de nuit.

(2) Services de boîte de nuit, de bar et de restaurant ainsi que divertissement, notamment concerts.

(3) Services de boîte de nuit et de bar.

Les Services (1) sont fondés sur un emploi au Canada depuis 2004. Les Services (2) sont fondés sur un emploi projeté. Les Services (3) sont fondés sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. Collectivement, les services (1), (2), (3) sont désignés comme les Services.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 juillet 2010.

[4] Le 21 décembre 2010, Provent Holdings Ltd. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La déclaration d'opposition a été modifiée le 26 juillet 2011. Les motifs d'opposition tels que modifiés sont résumés ci-dessous :

(a) La demande n'est pas conforme à l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) puisque :

1. Les [TRADUCTION] « services de nuit » ne constituent pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce;
2. Les [TRADUCTION] « services de réservation pour bars et boîtes de nuit » ne constituent pas un service puisque, dans la mesure où tout service est offert, cela ne constitue pas un service distinct;

(b) La demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi puisque la Requérante n'a pas employé la Marque depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les [TRADUCTION] « services de réservation pour bars et boîtes de nuit »;

(c) La demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi puisque la Requérante n'avait pas une intention de bonne foi d'employer la Marque;

- (d) La Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements n^{os} LMC800,002 et LMC799,706;
- (e) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi puisque, à la date de production, elle créait de la confusion avec les demandes n^{os} 1,294,265; 1,292,450; et 1,292,463 de l'Opposante;
- (f) La Marque n'est pas distinctive des marchandises de la Requérante.

Un tableau qui présente les enregistrements de marques de commerce invoqués par l'Opposante est joint en annexe A de cette décision.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] L'Opposante a produit en preuve l'affidavit de William Boyer et une copie certifiée de chacune de ses demandes d'enregistrement et de chacun de ses enregistrements invoqués. La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Dane Penney.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à une audience qui a été tenue le 28 avril 2014.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[8] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) p. 475]. Cependant, lorsqu'une demande est modifiée suivant sa production, les marchandises et services tels que modifiés doivent être pris en compte lors de l'examen du motif d'opposition [*Ipex Inc c Royal Group Inc* (2009), 77 CPR (4th) 297 (COMC) au para 34];

- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c)/16(2)b) et 16(3)b) de la Loi – la date de production de la demande;

- article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[9] Avant d'examiner chacun des motifs d'opposition, il est nécessaire d'examiner certaines des exigences techniques en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve qui incombe à un opposant de corroborer les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter un requérant, soit de prouver sa cause.

[10] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, un opposant doit s'acquitter du fardeau de prouver les faits inhérents aux allégations invoquées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293, (CF 1^{re} inst.), p. 298]. L'imposition d'un fardeau de preuve à un opposant en ce qui concerne une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point (ii) ci-dessus, c'est à un requérant qu'incombe le fardeau de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (concernant les allégations pour lesquelles un opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe à un requérant signifie que s'il est impossible de parvenir à une conclusion décisive une fois l'ensemble de la preuve produite, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Résumé de la preuve

Affidavit de William Boyer

[11] Le déposant de l'Opposante, William Boyer, un étudiant en droit employé par l'agent de l'Opposante, joint le texte ainsi que deux pièces de l'affidavit de Mitchell Rubinson produits à l'appui de six demandes produites par Provent Holdings Ltd (l'Opposante dans l'opposition en l'espèce). Les six demandes ont fait l'objet d'oppositions par Star Island (la Requérante dans l'opposition en l'espèce). L'affidavit de M. Rubinson comprend la preuve suivante (les références aux paragraphes et aux pièces correspondent à celles indiquées dans l'affidavit de M. Rubinson) :

- M. Rubinson est le membre dirigeant de Star Island (para 1).
- Star Island a ouvert la boîte de nuit MANSION à Miami, en Floride, en février 2004, laquelle attire chaque semaine plus de 10 000 clients en provenance des États-Unis, du Canada et d'autres pays (para 4).
- Depuis février 2004, Star Island offre des services de réservation au Canada sur son site Web *www.mansionmiami.com* à partir duquel des clients et des clients potentiels peuvent réserver des tables et acheter des billets en vue d'événements spéciaux présentés à la boîte de nuit MANSION (para 8).
- Star Island exerce également ses activités commerciales sous le nom de « The Opium Group » qui possède un site Web *www.theopiumgroup.com* où l'on présente également des publicités pour la boîte de nuit Mansion (paras 2 et 3, pièce H).
- Les données relatives au trafic sur le site Web de Star Island montrent que des dizaines de milliers d'internautes qui possèdent une adresse d'un fournisseur d'accès Internet canadien ont accédé au site Web. Environ 10 % des questions et des demandes de réservation faites par l'entremise du site Web *www.mansionmiami.com* depuis janvier 2009 proviennent du Canada (para 10).
- Depuis 2004, Star Island a effectué des réservations pour plus de 4000 clients ayant une adresse canadienne (para 15).
- Les pièces E et H de l'affidavit de M. Rubinson qui consistent en des copies papier des sites Web *www.mansionmiami.com* et *www.theopiumgroup.com* montrent que la marque M Dessin apparaît comme suit (ou, si les couleurs sont inversées, avec le M et le mot « mansion » [manoir] en blanc sur un fond noir).



[12] La Requérante soumet que la preuve jointe à l'affidavit de M. Boyer constitue du ouï-dire. Puisque l'Opposante a contesté la date de premier emploi de la Requérante, je considère nécessaire que l'Opposante produise une telle preuve et de plus, j'estime que la preuve est fiable puisque la Requérante, étant partie en l'espèce, a eu une occasion d'y répondre [*Blistex Inc c Smiths Medical ASD, Inc*, 2012 COMC 184].

Affidavit de Dane Penney

[13] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Dane Penney, un chercheur en marques de commerce, employé par son agent, qui a effectué diverses recherches de marques de commerce pour la lettre M seule ou en combinaison avec un élément de dessin. Bien que la recherche de M. Penney ait identifié plus de 80 marques de commerce, seulement 5 d'entre elles concernent un emploi avec des services de bar, de restaurant, de boîte de nuit ou quelque chose du genre. Par conséquent, je considère que la preuve de l'état du registre présentée par M. Penney n'a aucune valeur persuasive puisqu'il ne figurait pas au registre suffisamment d'enregistrements pertinents pour me permettre de tirer des inférences quelconques au sujet de l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.); *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

Examen des motifs d'opposition

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

[14] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) allègue que la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les services [TRADUCTION] « Services de réservation pour

bars et boîtes de nuit ». L'Opposante allègue qu'il n'est pas clair si ces services sont disponibles pour les consommateurs canadiens ou si la Marque en tant que telle est employée (l'Opposante allègue plutôt que la Requérante emploie le dessin M MANSION reproduit ci-dessous ou une variante).



[15] L'article 30*b*) exige qu'il y ait emploi continu de la marque de commerce faisant l'objet de la demande dans la pratique normale du commerce à partir de la date revendiquée jusqu'à la date de production de la demande [*Benson & Hedges (Canada) Ltd c Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst.), p. 262]. La définition d'« emploi » est énoncée comme suit à l'article 4 de la Loi : En ce qui concerne les services, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou révélée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Il n'est pas nécessaire que les services aient été exécutés ou vendus pour qu'ils soient réputés employés, pour autant qu'ils soient offerts à d'éventuels clients en liaison avec la marque et qu'ils soient à même d'être exécutés [*Modis Inc c Modis Communications Inc*; 2004 CarswellNat 4627 (COMC) para 24].

[16] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30*b*) de la Loi. Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit présenter suffisamment de preuves admissibles permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [*John Labatt Ltd*, précité]. Le fardeau initial qui incombe à l'Opposante est cependant plus léger en ce qui concerne la question de non-conformité à l'article 30*b*), car les faits appuyant l'emploi de la Marque sont particulièrement connus de la Requérante [*Tune Masters c Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89].

[17] Aucune preuve ne permet de faire une inférence voulant que la Marque n'ait pas été employée au Canada depuis 2004 en liaison avec des services de réservation pour bars et boîtes de nuit. L'affidavit de M. Rubinson (qui était joint à l'affidavit de M. Boyer produit dans cette procédure) fournit ce qui suit :

- [TRADUCTION]
Para 8 En continu depuis février 2004, mon entreprise fournit des services de réservation au Canada en liaison avec les marques MANSION sur son site Web au *www.mansionmiami.com*, à partir duquel des clients et des clients potentiels peuvent réserver des tables et acheter des billets en vue d'événements spéciaux présentés à la boîte de nuit MANSION.
- Para 9 Jointes à la présente en pièce E se trouvent des copies papier supplémentaires provenant du site Web de mon entreprise *www.mansionmiami.com* qui montrent comment les marques MANSION apparaissent en relation avec les services de réservation Star Island. Bien que les différents événements mentionnés sur le site Web changent, ces copies papier sont des exemples représentatifs de la manière dont les marques MANSION sont apparues sur ce site Web depuis février 2004.
- Para 12 Mon entreprise fournit également des services de réservation en relation avec les marques MANSION sur son site Web disponible au *www.theopiumgroup*, à partir duquel des clients et des clients potentiels peuvent réserver des billets pour des événements spéciaux présentés à la boîte de nuit MANSION et dans les autres boîtes de nuit de mon entreprise. Jointes ... en pièce H ... se trouvent ... des copies papier ... qui montrent que les marques MANSION ont été affichées ... depuis décembre 2003.
- Para 15 Depuis 2004, mon entreprise a effectué des réservations pour plus de 4000 Canadiens (clients ayant une adresse canadienne) en liaison avec les marques MANSION.

[18] Parmi les copies papier comprises dans les pièces E et H de l'affidavit de M. Rubinson (joint à l'affidavit de M. Boyer produit dans cette procédure) se trouvent des copies papier où il y a un bouton « buy now » [acheter maintenant] à côté de l'annonce pour un concert de « Yoshitoshi with Sharam and friends at Mansion » [Yoshitoshi avec Sharam and friends au

Mansion] au Mansion à Miami, en Floride, le vendredi 11 mars 2011. Sur ces copies papier se trouve un espace où les consommateurs peuvent choisir le type de billets qu'ils aimeraient acheter (admission générale, table VIP pour 6,8 ou 10 personnes). Ces copies papier montrent également au moins un exemple de la Marque sans le mot MANSION [manoir], mais en couleurs inversées (le M est blanc, le fond est noir). Je considère l'emploi de cette marque de commerce comme un emploi de la Marque [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)*]. Puisque la preuve n'appuie pas une inférence voulant que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis 2004, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*)

[19] Les services sur la base de l'emploi projeté étaient décrits comme [TRADUCTION] « services de nuit, de bar et de restaurant ainsi que divertissement, nommément concerts » quand la demande a été produite. La Requérante a subséquemment modifié ces services pour [TRADUCTION] « services de boîte de nuit, de bar et de restaurant ainsi que divertissement, nommément concerts ». Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) allègue en partie que des [TRADUCTION] « services de nuit » ne constituent pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce. Je suis convaincue que la modification aux services de boîte de nuit résout l'objection soulevée par l'Opposante.

[20] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) allègue de plus que des [TRADUCTION] « services de réservation pour bars et boîtes de nuit » ne constituent pas un service au sens de l'article 30*a*) de la Loi puisqu'ils font partie des services de bar et de boîtes de nuit de la Requérante. Je remarque que ce motif d'opposition aurait pu être plaidé de manière plus appropriée en vertu de l'article 30*b*). Néanmoins, puisque les allégations de l'Opposante étaient claires pour la Requérante, je vais les examiner.

[21] En l'espèce, la Requérante offre un service sur ses sites Web *www.mansionmiami.com* et *www.theopiumgroup.com* grâce auquel un groupe peut acheter des billets pour une table pour 6, 8 ou 10 personnes (pièces E et H de l'affidavit de M. Rubinson). Je considère que lorsqu'une personne agit de la sorte, elle réserve effectivement une table pour un concert précis pour un soir

précis. Je peux consulter un dictionnaire pour déterminer la signification de mots [*Molson Canada 2005 c. Labatt Brewing Co/Brasserie Labatt Co* (2009), 72 CPR (4th) 269 au para 12]. Le site Web *www.dictionary.com* définit en partie une « réservation » comme étant [TRADUCTION] « un arrangement destiné à assurer un hébergement dans un restaurant ou un hôtel, à bord d'un bateau ou d'un avion, etc. »

[22] L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30a) puisque les services de réservation sont accessoires aux services principaux de la Requérente qui consistent à exploiter un bar et une boîte de nuit. La Loi, cependant, ne fait aucune distinction entre les services principaux, connexes ou accessoires dès lors que le public tire un avantage du service offert [*TSA Stores, Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2011), 91 CPR (4th) 324 au para 17 (CF)]. De plus, les services bénéficient généralement d'une interprétation généreuse ou libérale [*Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC) et les états déclaratifs de services peuvent comprendre des termes qui se recoupent ou qui sont redondants dans le sens où l'exécution d'un service implique nécessairement l'exécution d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 CarswellNat 579 (COMC) au para 15; *Sim & McBurney c Parts Now! LLC* 2012 COMC 262 au para 12].

[23] De plus, le Manuel des marchandises et des services du Bureau des marques de commerce du Canada comprend une liste de marchandises et de services acceptables en vertu de l'article 30a) de la Loi. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour le consulter [*Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp* (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC)] et remarque qu'il comprend une description similaire de « réservation de restaurants ».

[24] En l'espèce, étant donné l'état déclaratif des services dans la demande et la preuve dans l'affidavit de M. Rubinson, j'estime que la prestation de services de réservation pour des bars et des boîtes de nuit procure un avantage aux consommateurs et peut être considérée comme un service distinct. Enfin, il a été établi dans des décisions antérieures du registraire qu'une marque de commerce est employée avec des services de réservation quand un client fait une réservation au Canada pour des services à l'extérieur du Canada [*Mallis c Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 COMC 220; *Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Ltd*, précité, au para 33]. Par

conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait et le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

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

[25] L'Opposante s'oppose aux services [TRADUCTION] « services de boîte de nuit, de bar et de restaurant ainsi que divertissement, nommément concerts » sur la base que la Requérante n'a pas réellement une intention de bonne foi d'employer la Marque au Canada. Comme aucune preuve n'appuie cette allégation, le motif fondé sur l'article 30e) est rejeté sur la base que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

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

[26] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les enregistrements de marque de commerce n^{os} LMC800,002 et LMC799,706. de l'Opposante. Je considère que l'Opposante a de meilleures chances de succès en comparant la Marque avec la marque de commerce de l'enregistrement n^o LMC800,002 de l'Opposante pour M Dessin reproduite ci-dessous (avec les services les plus pertinents décrits ici).

Marque de commerce



Marchandises et services

[TRADUCTION]

... Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, nommément l'exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, nommément offre [d'installations] pour films, [spectacles], pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; ...

[27] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre des marques de commerce pour confirmer que cet enregistrement est en vigueur [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne ce motif.

[28] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, 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 marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 SCR 824 au para 20, la Cour suprême du Canada a établi la manière d'appliquer le test :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] 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.

Les critères énoncés à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances de l'espèce [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (SCC) au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen en matière de confusion. En conséquence, certains prétendent que l'appréciation de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'examen en matière de confusion.

Caractère distinctif inhérent

[29] Aucune des marques ne possède un caractère distinctif inhérent élevé, puisque chacune consiste en une lettre stylisée [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d)

154 (CF 1^{re} inst.)). Le faible caractère distinctif inhérent que les marques des deux parties possèdent est attribuable à la stylisation [*General Motors Corp c Gunn & Moore Ltd* (1998), 84 CPR (3d) 114 (COMC) au para 13].

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[30] Il existe un faible degré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce M Dessin de l'Opposante. Quant à la similitude sur le plan visuel, elle réside uniquement dans l'emploi de la lettre M par chacune des parties puisqu'il y a des différences importantes dans la stylisation des marques [*Anamet, Inc c Acklands Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1^{re} inst.), p. 483-484; *Cerruti 1881 SA c Conte of Florence SPA* (1990), 34 CPR (3d) 452 (COMC), p. 456]. Puisque la lettre « M » est commune aux deux marques, celles-ci se ressemblent dans le son, et il y a recoupement dans les idées suggérées par chacune, nommément la lettre « M ». Cependant, en l'absence de preuve d'emploi à grande échelle, l'importance de l'idée ou du son de la lettre M est grandement diminuée en raison de l'absence de caractère distinctif de cet élément.

[31] Lors de l'audience et dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a fait valoir que le degré de ressemblance était important puisque l'idée suggérée par chaque partie est MANSION [manoir]. Le test en matière de confusion est du point de vue d'un consommateur canadien ordinaire et la preuve en l'espèce n'est pas suffisante pour démontrer que le consommateur canadien ordinaire, en voyant la Marque, penserait au mot MANSION [manoir].

Période d'emploi et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] Ce facteur favorise légèrement la Requérante. Bien que les déclarations d'emploi aient été produites en ce qui concerne les enregistrements de l'Opposante, cela ne me permet que de supposer un emploi *de minimis* [*Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), p. 430]. Une conclusion selon laquelle une marque est devenue connue dans une mesure significative ou a été employée de manière continue depuis la date revendiquée ne peut pas être fondée sur un emploi *de minimis*.

[33] La preuve suggère que la Marque a été employée en liaison avec des services de réservation. Depuis 2004, la Requérante a effectué des réservations pour plus de 4000 clients

ayant une adresse canadienne (para 15 de l'affidavit de M. Rubinson joint à l'affidavit de M. Boyer) et, depuis janvier 2009, 10 % des réservations en ligne et des questions proviennent du Canada (para 10), ce qui laisse entendre que la Marque est au moins connue de ces consommateurs au Canada.

Genre de marchandises et services et nature du commerce

[34] Ce facteur favorise très légèrement l'Opposante. Quoique le genre des services des parties diffère, les services décrits comme [TRADUCTION] « divertissement, nommément concerts » et « services de club éducatif, nommément offre [d'installations] pour films, [spectacles], pièces de théâtre, œuvres musicales » peuvent tous les deux se rapporter à l'offre de spectacles musicaux bien que dans un but différent (divertissement c éducation). Bien que les services restants soient également visés par les services d'accueil, je ne considère pas que ceci est suffisant pour constituer la base d'un recoupement dans le genre des services puisque les services d'accueil sont très larges et comprennent de nombreux services différents et distincts.

Autre circonstance de l'espèce : Emploi de la Marque en liaison avec la boîte de nuit Mansion

[35] Le fait que la Marque soit employée en liaison avec une boîte de nuit appelée MANSION aux États-Unis et qu'elle soit présentée avec la marque de commerce MANSION sur le site Web *www.mansionmiami.com* n'est pas une autre circonstance de l'espèce qui mène à une augmentation de la probabilité de confusion. C'est l'effet de la Marque elle-même qui doit être considérée, non pas des autres signes qui peuvent apparaître avec la marque, puisque les autres signes ne font pas partie de la marque [voir *PEI Licensing Inc c Disney Online Studios Canada Inc*, 2012 COMC 49 au para 26; voir également *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, p. 11 (CAF) où la Cour a estimé que l'apparence des marques comme elles sont employées était des considérations non pertinentes pour la question de la confusion].

Conclusion


[36] Bien que les marques de commerce doivent être appréciées dans leur intégralité, il demeure possible de s'attarder à des éléments particuliers susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception du public [voir *Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp*



(1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF.), au para 34; *Masterpiece*, précité, au para 64]. Dans le cas de lettres servant de marque qui sont faibles, les différences dans les éléments graphiques peuvent suffire à distinguer les marques l'une de l'autre [*Cerruti 1881 SA c Conte of Florence SPA*, précité]. Étant donné le manque de caractère distinctif acquis des marques de commerce, même si la Marque et les enregistrements de l'Opposante couvrent tous des services d'accueil, je suis convaincue que les stylisations très différentes de chaque marque signifient que la confusion entre les marques considérées comme un tout n'est pas probable. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[37] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Services (2) et les Services (3) en vertu des articles 16(2)*b*) et 16(3)*b*), puisqu'à la date de production, elle créait de la confusion avec les enregistrements n^{os} 1,294,265; 1,292,450 et 1,292,463 de l'Opposante. La date pertinente est la date de production de la demande en l'espèce, soit le 27 octobre 2008. J'ai évalué la confusion en ce qui concerne les marchandises et services à la date pertinente [*Starbucks (HK) Limited c Rogers Broadcasting Limited*, 2013 COMC 114 aux paras 18-23] en exerçant mon pouvoir discrétionnaire pour consulter les dossiers du registraire [*Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC) p. 529]. Si je n'avais pas exercé mon pouvoir discrétionnaire en l'espèce, cela n'aurait pas affecté le résultat de ce motif d'opposition. Le résultat aurait été le même, que j'évalue les marchandises et services qui apparaissent sur les copies certifiées des demandes de l'Opposante ou tels qu'ils apparaissaient à la date pertinente.

[38] Les détails des demandes de l'Opposante accompagnés des services les plus pertinents (les services d'accueil de l'Opposante) en date du 27 octobre 2008 sont énoncés ci-dessous.

<p>1,292,450</p> <p> MANSION.COM</p>	<p>Services de club éducatif, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; ... boîtes de nuit; services de boîtes de nuit (divertissement); ... offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre ou œuvres musicales; ... gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux</p>
---	---

	de spectacles musicaux à des fins de divertissement, artistes, restaurants; installations de restauration (offre de); services de restaurant pour la fourniture d'aliments et de boissons; ... services de boîte de nuit [fourniture d'aliments]; ... services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool...
1,292,463 	Services de club éducatif, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; ... boîtes de nuit; services de boîtes de nuit (divertissement); ... offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre ou œuvres musicales; ... gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux de spectacles musicaux à des fins de divertissement, artistes, restaurants; installations de restauration (offre de); services de restaurant pour la fourniture d'aliments et de boissons; ... services de boîte de nuit [fourniture d'aliments]; ... services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool...
1,294,265 	Services de divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; ...boîtes de nuit; services de boîtes de nuit; ...offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre ou œuvres musicales; ...gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux de spectacles musicaux à des fins de divertissement, artistes, restaurants;... installations de restauration (offre de); services de restaurant pour la fourniture d'aliments et de boissons; ... services de boîte de nuit [fourniture d'aliments]; ... services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool...

[39] J'arrive à la même conclusion en ce qui concerne l'absence de confusion en ce qui concerne la demande n° 1,294,265 que pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Le fait que les services soient les mêmes n'est pas suffisant pour une probabilité de confusion étant donné l'absence de caractère distinctif inhérent et acquis de la marque de commerce de l'Opposante et du faible degré de ressemblance sur le plan visuel entre les marques de commerce. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) sont rejetés en ce qui concerne l'enregistrement n° 1,294,265.

[40] J'évaluerai maintenant s'il existe une probabilité de confusion avec les demandes n° 1,292,450 pour la marque de commerce M Dessin et MANSION.COM et n° 1,292,463 pour M Design et MANSIONPOKER.COM.

Caractère distinctif inhérent

[41] Les marques de commerce M Dessin et MANSION.COM et M Dessin et MANSIONPOKER.COM de l'Opposante ont un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque M Dessin de l'Opposante puisqu'il n'y a pas de signification directe et claire du mot Mansion [manoir] quand il est employé en liaison avec les services d'accueil de l'Opposante. Comme susmentionné, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), la Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent élevé puisqu'elle consiste principalement en une version stylisée de la lettre M.

Degré de ressemblance

[42] Comme susmentionné en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'élément le plus frappant de la Marque est sa stylisation. La portion la plus frappante des marques de l'Opposante est constituée par les éléments nominaux MANSION et MANSIONPOKER.COM en raison de la place importante qu'occupent ces éléments dans les marques de l'Opposante. J'estime que les marques des parties ne se ressemblent pas dans la présentation et dans le son, et les idées qu'elles suggèrent aux consommateurs sont également différentes (la lettre M pour la Marque c mansion [manoir] pour les marques de commerce de l'Opposante : M Dessin et MANSION.COM et M Dessin et MANSIONPOKER.COM). Plus particulièrement, je remarque qu'aucune preuve au dossier ne suggère que le consommateur canadien ordinaire comprendrait que la Marque suggère le mot MANSION [manoir].

Période d'emploi et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[43] Ces facteurs favorisent légèrement la Requérante puisque sa preuve suggère que la Marque pourrait être connue de Canadiens qui ont effectué une réservation à la boîte de nuit de la Requérante à Miami, en Floride. En revanche, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu un emploi des marques de commerce M Dessin et MANSION.COM ou M Dessin et MANSIONPOKER.COM

de l'Opposante, ou que ces marques de commerce sont devenues connues dans une certaine mesure.

Genre de marchandises et services et nature du commerce

[44] Ce facteur favorise l'Opposante puisque certains des services d'accueil de l'Opposante sont presque identiques aux Services (2) et Services (3) de la Requérante.

Conclusion

[45] Il a déjà été soutenu que la confusion sera improbable dans des situations où des marques partagent des éléments communs, mais comportent des différences dominantes [*Chalet Bar - B - Q (Canada) Inc c Foodcorp Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 56 (CAF) p. 73]. En l'espèce, l'emploi du mot MANSION [manoir] dans les marques de commerce de l'Opposante est une telle différence dominante. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque en ce qui concerne les Services (2) et Services (3) et la marque de commerce de l'Opposante qui est visée par les demandes d'enregistrement n^{os} 1,292,450 et 1,292,463. Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) sur la base de ces demandes sont par conséquent rejetés.

Caractère distinctif

[46] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. L'Opposante n'a pas établi que ses marques de commerce étaient employées ou révélées au Canada à la date pertinente applicable. Bien que les enregistrements des marques de commerce de l'Opposante comportent des revendications d'emploi, ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [voir *Rooxs Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), p. 268].

Décision


[47] Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay

Annexe A
[TRADUCTION]

N° de demande/enregistrement Marchandises et services	des marques de commerce
1,294,265 LMC800,002 	<p><u>MARCHANDISES :</u></p> <p>(1) Publications électroniques, nommément journaux et journaux en ligne d'information sur les sports, les jeux d'argent et le divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données ou par Internet et courriel; systèmes informatiques interactifs, nommément logiciels pour le traitement interactif de données de statistiques et de probabilités dans les domaines du sport, des jeux d'argent et des jeux; ordinateurs munis d'une fonction de système de traitement interactif de données; disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés contenant films, musique, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de formation sur les jeux de poker.</p> <p>(2) Jetons de roulette; jetons de poker; matériel de jeu, nommément jetons de poker, jetons.</p> <p><u>SERVICES :</u></p> <p>(1) Compilation de publicités pour utilisation sur Internet, nommément publicité en ligne des marchandises et des services de tiers; services de marketing, de publicité et de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches et d'Internet; organisation et tenue d'événements promotionnels, nommément événements sociaux et concours pour des tiers.</p> <p>(2) Transmission d'information, nommément messages, images et information ayant trait à des événements sportifs, à des jeux, nommément jeux d'argent, et information sur les jeux d'argent et les paris, nommément probabilités, dividendes et résultats, commentaires et rapports, sur un réseau informatique mondial, nommément Internet; offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; offre de services de communication de données vocales par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et par Internet.</p> <p>(3) Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, nommément exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de jeu;</p>

	<p>services de salle de bingo; services de club éducatif, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; offre d'accès à des publications en ligne non téléchargeables ayant trait aux domaines des sports et du divertissement, nommément musique, films, jeux informatiques, jeux d'argent et en ligne; services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux non téléchargeables sur Internet; offre de services de jeux d'argent et de paris en ligne transmis sur un réseau informatique mondial, nommément Internet; services de casino; diffusion d'information dans le domaine des jeux d'argent par un réseau informatique mondial, nommément Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par carte de crédit, nommément paris en ligne par carte de crédit pour garantir les fonds; organisation de tournois de poker.</p>
<p>1,292,463 LMC799,706</p> <p> MANSIONPOKER.COM</p>	<p><u>MARCHANDISES :</u></p> <p>(1) Publications électroniques, nommément journaux et journaux en ligne d'information sur les sports, les jeux d'argent et le divertissement, offerts en ligne à partir de bases de données ou par Internet et courriel; systèmes informatiques interactifs, nommément logiciels pour le traitement interactif de données de statistiques et de probabilités dans les domaines du sport, des jeux d'argent et des jeux; ordinateurs munis d'une fonction de système de traitement interactif de données; disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés contenant films, musique, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de formation sur les jeux de poker.</p> <p>(2) Jetons sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; jetons de roulette; jetons de poker; matériel de jeu, nommément jetons de poker, jetons.</p> <p><u>SERVICES :</u></p> <p>(1) Compilation de publicités pour utilisation sur Internet, nommément publicité en ligne des marchandises et des services de tiers; services de marketing, de publicité et de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches et d'Internet; organisation et tenue d'événements promotionnels, nommément événements sociaux et concours pour des tiers.</p> <p>(2) Transmission d'information, nommément messages, images et information ayant trait à des événements sportifs, à des jeux, nommément jeux d'argent, et information sur les jeux d'argent et les paris, nommément probabilités, dividendes et résultats, commentaires et rapports, sur un réseau informatique mondial, nommément Internet; offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web</p>

	<p>locales et internationales; offre de services de communication de données vocales par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et par Internet.</p> <p>(3) Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, nommément exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, œuvres musicales ou formation; installations pour jouer à des jeux de cartes; offre d'accès à des publications en ligne non téléchargeables ayant trait aux domaines des sports et du divertissement, nommément musique, films, jeux informatiques, jeux d'argent et jeux d'argent en ligne; services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux non téléchargeables sur Internet; offre de services de jeux d'argent et de paris en ligne transmis sur un réseau informatique mondial, nommément Internet; diffusion d'information dans le domaine des jeux d'argent par un réseau informatique mondial, nommément Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par carte de crédit, nommément paris en ligne par carte de crédit pour garantir les fonds; organisation de tournois de poker.</p>
--	---