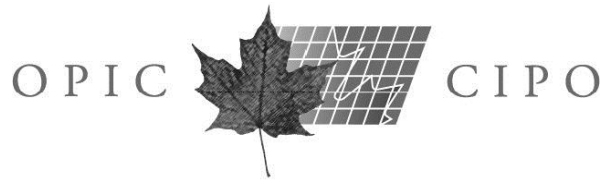


Traduction



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

Référence : 2013 COMC 11
Date de la décision : 2013-01-16

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
par The Saul Zaentz Company à
l’encontre de l’enregistrement n° 1405463
pour la marque de commerce LORD OF
THE WINGS et dessin au nom d’Al
Moudabber Food Concepts SAL**

[1] Le 30 juillet 2008, Al Moudabber Food Concepts SAL (le Requéant) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce LORD OF THE WINGS et dessin (la Marque), illustrée ci-après, fondée sur l’enregistrement et l’emploi de la Marque au Liban en liaison avec des services.





[2] L’état déclaratif des services, comme modifié le 2 septembre 2009, est : « Services d’offre d’aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; hébergement temporaire ».

[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 octobre 2009.

[4] The Saul Zaentz Company (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition le 29 décembre 2009. L’Opposant a produit une déclaration d’opposition modifiée le

10 décembre 2010 avec la permission du Registraire conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement). Les motifs d'opposition allégués sont, en bref :

- a) La demande ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi).
- b) La Marque n'est pas enregistrable en raison de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposant :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement</u>
LORD OF THE RINGS	LMC286206, LMC294023 et LMC692716
THE LORD OF THE RINGS	LMC711996 et LMC743435
THE LORD OF THE RINGS ONLINE	LMC715253
THE LORD OF THE RINGS THE TWO TOWERS	LMC627424 et LMC737250
THE LORD OF THE RINGS THE RETURN OF THE KING	LMC696094
	LMC652927
	LMC652836

- c) Le Requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce enregistrées susmentionnées, qui ont précédemment été employées au Canada par l'Opposant, et la marque de commerce THE LORD OF THE RINGS ayant fait l'objet de la demande antérieure n° 1268859 de l'Opposant.

d) La Marque n'est pas distinctive en ce qui a trait : (i) aux marques de commerce susmentionnées de l'Opposant et (ii) à la marque de commerce LORD OF THE WING employée au Canada par un tiers depuis au moins mars 2008 en liaison avec des ailes de poulet cuites et avec des services de restauration.

[5] Le Requéran a produit et signifié une contre-déclaration le 12 mars 2010 dans laquelle il nie essentiellement les motifs d'opposition.

[6] Le Requéran et l'Opposant ont tous deux présenté des éléments de preuve et des plaidoyers écrits. Les parties étaient toutes deux représentées lors de l'audience.

Fardeau de preuve

[7] Le Requéran a le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d'abord à l'Opposant de présenter une preuve suffisante permettant raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) au paragr. 298 et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Aperçu de la preuve

[8] Je fournis dans les paragraphes qui suivent un aperçu de la preuve produite par les parties. S'il y a lieu, j'examinerai plus en détail certains éléments de preuve dans le cadre de mon analyse des motifs d'opposition. Dans mon examen de la preuve, je ne tiendrai pas compte de toute opinion d'un souscripteur sur les questions de fait et de droit qu'il appartient au Registraire de trancher dans la présente procédure.

Éléments de preuve de l'Opposant

[9] L'Opposant a produit un affidavit de Fredrica Drotos, souscrit le 9 juillet 2010 avec les pièces A à H, et un affidavit de Paulina Balabuch, souscrit le 12 juillet 2010, avec les pièces A-1 à B-2. Les souscripteurs n'ont pas été contre-interrogés.

[10] Le 29 novembre 2011, le Registraire a rejeté la demande d'autorisation de l'Opposant du 24 octobre 2011 de présenter, à titre d'élément de preuve additionnel, un affidavit de Diane Medeiros suivant l'article 44 du Règlement. Donc, contrairement aux représentations de l'Opposant dans son plaidoyer écrit, l'affidavit de M^{me} Medeiros ne fait pas partie des éléments de preuve de la présente procédure.

Affidavit de Fredrica Drotos

[11] M^{me} Drotos se présente comme la directrice du développement de franchises et des activités commerciales de l'Opposant [paragr. 1].

[12] M^{me} Drotos explique qu'en 1976, l'Opposant a acquis par cession de United Artists le droit de produire et de distribuer des films basés sur une trilogie écrite par J.R.R. Tolkien dont les titres sont *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings* (*Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau*), *The Lord of the Rings: The Two Towers* (*Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours*), *The Lord of the Rings: The Return of the King* (*Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi*), et *The Hobbit* (*Le Hobbit*). L'Opposant a acquis également le droit d'employer et d'enregistrer des marques de commerce fondées sur les noms de personnages, de lieux, de personnes, d'objets et d'événements figurant ou décrits dans les romans [paragr. 3].

[13] M^{me} Drotos explique que l'Opposant a accordé à New Line Cinema une licence lui donnant le droit de produire des films basés sur les romans. Le premier film, *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings*, est sorti en décembre 2001, le deuxième film, *The Lord of the Rings: The Two Towers*, est sorti en décembre 2002, et le troisième film, *The Lord of the Rings: The Return of the King*, est sorti en décembre 2003 (ci-après désignés collectivement sous le nom : les films *The Lord of the Rings*) [paragr. 4]. M^{me} Drotos produit des copies d'articles de plusieurs publications distribuées au Canada qui traitent des films *The Lord of the Rings* [paragr. 5, pièce A]. Elle produit également des imprimés d'échantillons de sites Web d'admirateurs qui traitent des quatrième et cinquième films basés sur le livre *The Hobbit*, qui à la date de son affidavit, devaient sortir respectivement en 2011 et 2012 [paragr. 13 et 14, pièce B].

[14] Le total des recettes brutes en salles de cinéma des films *The Lord of the Rings* étaient de plus de 990 M\$ US pour le Canada et les États-Unis réunis. Chaque film a remporté plusieurs

Oscars et le troisième film a remporté plusieurs Golden Globes [paragr. 6 à 12]. Les recettes brutes de DVD des films *The Lord of the Rings* au Canada ont dépassé les 150 M\$ US et les recettes brutes de location de vidéos ont dépassé les 15 M\$ US [paragr. 17 et 18].

[15] Les paragraphes 15 et 16 de l'affidavit sont ainsi formulés :

[TRADUCTION]

15. L'Opposant a établi et maintient un programme de licence international gagnant pour la promotion des produits et services fondés sur les livres et les films *The Lord of the Rings*, y compris les produits autorisés portant la marque de commerce LORD OF THE RINGS (les « produits LORD OF THE RINGS »). Par exemple, les produits LORD OF THE RINGS vendus au Canada comprennent des tasses, des grosses tasses, des gobelets, des grandes chopes, des boîtes à lunch, des dessous de verre, des assiettes à collectionner, des signets, des jouets, des cartes à échanger, des calendriers, des jeux d'échec, des jeux vidéo, des bijoux, des DVD, des disques compacts, des jeux de société, des affiches, des cartes postales, des aimants, des autocollants, des porte-clés, des estampes, des boîtes à souvenirs, des figurines, des épées, des casques, des costumes, des foulards, des tee-shirts et des pipes. Voir la pièce C pour un échantillonnage représentatif de tels produits, y compris certains vendus sur Ebay, Amazon et Walmart au Canada.
16. Les services LORD OF THE RINGS fournis au Canada comprennent une version de scène de la comédie musicale *Lord of the Rings* d'une valeur de 27 M\$, qui a été montée à Toronto au théâtre Princess of Wales en 2006. Des copies d'articles de publications distribuées au Canada qui traitent de la comédie musicale *Lord of the Rings* sont jointes en pièce D. À l'époque, la comédie musicale était décrite comme la plus impressionnante production théâtrale jamais présentée au Canada.

[16] M^{me} Drotos explique que les acheteurs des produits et services LORD OF THE RINGS sont des consommateurs de tous âges qui sont familiers ou sont des admirateurs des livres, des films ou des jeux [paragr. 19].

[17] Au paragraphe 20 de son affidavit, M^{me} Drotos affirme que les titres de films, d'émissions de télévision et de stations de télévision sont souvent licenciés pour des parcs ou des restaurants thématiques. Elle produit en pièce E ce qu'elle décrit comme « des pages Web de parcs ou de restaurants thématiques licenciés par des studios de cinéma » et qui énumèrent différents titres.

[18] Comme susmentionné, je ne tiens pas compte de toute opinion d'un souscripteur sur les questions à trancher dans la présente procédure. Néanmoins, j'aimerais faire remarquer qu'à l'appui de sa déclaration voulant que LORD OF THE WINGS soit « similaire dans la présentation et dans le son à la célèbre marque LORD OF THE RINGS », M^{me} Drotos produit en pièce F « un échantillon d'articles » pour démontrer que « le mot "Rings" a été remplacé par le mot "Wings" à maintes reprises » [paragr. 22]. Les articles produits en pièce F sont décrits comme suit au paragraphe 20 du plaidoyer écrit de l'Opposant :

[TRADUCTION]

[...] une critique de 2006 du *San Francisco Chronicle* des films *Eragon* intitulée « Urgals, Ra'zacs, beware...it's the Lord of the Wings! » (où l'auteur trace un parallèle entre les personnages de ces films et les personnages des films *The Lord of the Rings*); un article de 2003 du journal anglais *The Sun* intitulé « The Lord of the Wings ». (Il n'est pas évident s'il s'agit d'un jeu de mots ou d'une simple erreur); un article de 2004 du *Boston Herald* sur des citations maladroitement de politiciens américains, y compris du sénateur John Kerry qui a appelé le film *Lord of the Wings*; et un article d'AP DataStream citant également l'erreur du sénateur Kerry et faisant remarquer que personne ne l'avait corrigé.

[19] M^{me} Drotos énumère des exemples de personnages des livres et des films qui ont des ailes (« wings »). Elle produit des images de certains des produits LORD OF THE RINGS vendus en liaison avec des personnages ailés [paragr. 23, pièce G].

[20] M^{me} Drotos termine son affidavit en disant que l'Opposant « a réussi à empêcher autrui d'enregistrer des marques comportant des imitations des marques LORD OF THE RINGS ». Elle produit une liste de procédures administratives ou de résolutions de litiges pour démontrer que « l'Opposant réussit à faire respecter la protection de ses marques dans le monde entier » [paragr. 24, pièce H].

Affidavit de Paulina Balabuch

[21] M^{me} Balabuch, une employée de l'agent de marques de commerce de l'Opposant, produit des imprimés de chacun des enregistrements allégués de l'Opposant, qu'elle a obtenu de la base de données sur les marques de commerce canadiennes [pièces A-1 à A-11]. Elle produit

également un imprimé de la demande d'enregistrement n° 1268859 de l'Opposant, de même qu'une copie de la demande modifiée de dossier en date de son affidavit [pièces B-1 et B-2].

Éléments de preuve du Requéant

[22] Le Requéant a produit une déclaration solennelle de Marylène Gendron, souscrite le 10 novembre 2010, avec les pièces MG-1 à MG-9. M^{me} Gendron, qui est une employée de l'agent de marques de commerce du Requéant, a été contre-interrogée. La transcription de son contre-interrogatoire et une réponse à un engagement ont été versées au dossier.

[23] M^{me} Gendron produit les résultats de recherches menées dans les bases de données de marque de commerce SAEGIS, USPTO, OAMI-ONLINE et une base australienne pour LORD OF THE WINGS et LORD OF THE RINGS [pièces MG-2, MG-3, MG-5, MG-7 et MG-9]. Elle joint également des renseignements décrivant les bases de données [pièces MG-1, MG-4, MG-6 et MG-8].

Contre-preuve de l'Opposant

[24] En réponse à la preuve du Requéant, l'Opposant a produit un affidavit de Michael Stephan, souscrit le 10 décembre 2012, avec les pièces A à B-3.

[25] M. Stephan est un détective privé embauché par l'agent de marques de commerce de l'Opposant pour mener une enquête sur l'emploi de la marque de commerce LORD OF THE WING dans les restaurants All Star Wings & Ribs, qui sont situés dans la région du Grand Toronto [paragr. 1 et 2].

[26] M. Stephan affirme qu'il a visité le restaurant All Star Wings & Ribs de Markham en Ontario le 23 novembre 2010 et remarqué que le menu du restaurant et le menu à emporter comprenaient tous les deux une section intitulée LORD OF THE WINGTM [paragr. 2]. Il produit une copie du menu à emporter [pièce A]. M. Stephan poursuit en affirmant qu'un employé lui avait dit que « le restaurant employait depuis longtemps LORD OF THE WING en liaison avec des ailes de poulet non panées » [paragr. 2]. M. Stephan a téléphoné à deux restaurants All Star Wings & Ribs le 28 novembre 2010 et s'est fait dire par les employés à qui il a parlé que « le restaurant employait depuis longtemps LORD OF THE WING » [paragr. 3].

[27] M. Stephan produit des copies de pages de la base de données sur les marques de commerce canadiennes en ce qui concerne la demande n° 1467585 pour la marque de commerce LORD OF THE WING et les enregistrements n°s LMC726192 et LMC746938 des marques de commerce ALLSTAR WINGS & RIBS et ALL STAR WINGS & RIBS et dessin respectivement, tous au nom de Leontian Holdings Inc. (Leontian) [pièces B1 à B3].

[28] L'Opposant affirme que l'affidavit de M. Stephan répond aux éléments de preuve du Requéran parce qu'il est en liaison avec la marque de commerce LORD OF THE WING de la demande n° 1467585 trouvée par la recherche effectuée dans la base de données SAEGIS faite par M^{me} Gendron [page 4 de la pièce MG-2]. Bien que le Requéran ait fait des observations concernant la valeur probante de l'affidavit de M. Stephan, l'admissibilité de l'affidavit en tant qu'élément de preuve suivant l'article 43 du Règlement n'est pas contestée. En l'absence d'observations de la part du Requéran qui pourraient me convaincre du contraire, je suis d'avis que l'affidavit de M. Stephan répond aux questions soulevées par les éléments de preuve du Requéran et tient compte de matières imprévues et constitue donc une preuve en réponse valable suivant l'article 43 du Règlement.

Observations préliminaires

[29] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'aimerais faire quelques observations préliminaires en ce qui concerne certains des éléments de preuve et certaines observations des parties.

Décision LORD OF THE GAMES

[30] L'Opposant a porté à mon attention la décision *Saul Zaentz Company (Tolkien Enterprises) c. McMeekin Boldt, Karen*, 2006 CanLII 80388 (COMC) concernant son opposition réussie à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce LORD OF THE GAMES produite par un tiers non lié. La décision se distingue de la cause en l'espèce, ne serait-ce que parce que la marque de commerce LORD OF THE GAMES a fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des marchandises et services sans lien avec les services associés à la Marque. De toute façon, qu'il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée selon les circonstances de l'espèce.

Décisions étrangères et registres étrangers

[31] Lors de l'audience, l'Opposant a affirmé que les décisions étrangères présentées dans l'affidavit de M^{me} Drotos démontraient que l'Opposant s'occupe activement de faire respecter sa famille de marques LORD OF THE RINGS. Cela dit, l'Opposant s'est finalement montré d'accord avec la position du Requéant que ces décisions ne sont pas pertinentes pour les questions en l'espèce. Par conséquent, je n'en traiterai pas davantage.

[32] Dans le même ordre d'idée, lors de l'audience, le Requéant s'est finalement montré d'accord avec la position de l'Opposant que la coexistence des marques des parties dans des registres étrangers n'était pas pertinente. Par conséquent, je ne traiterai pas davantage de l'affidavit de M^{me} Gendron qui fait état de l'existence des marques des parties dans les registres de marques de commerce aux États-Unis, dans la Communauté européenne et en Australie.

Films *The Lord of the Rings*

[33] Le Requéant a attiré mon attention sur la décision *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft 2009* FC 17 où la Cour fédérale a décrété que le titre d'un livre n'est pas enregistrable comme marque de commerce puisqu'il est intrinsèquement descriptif au point qu'il s'agisse de la meilleure façon d'identifier le livre en question. En particulier, le Requéant a souligné les commentaires suivants de la Cour :

179 Il m'apparaît évident que le titre *Dans la lumière de la vérité* n'a rien à voir avec le genre de titres que la jurisprudence a considéré être descriptif. Dans un premier temps, ce titre m'apparaît beaucoup moins explicite et transmet beaucoup moins d'information que les titres dont on a rejeté l'enregistrement à titre de marque de commerce. Il est, en effet, difficile de prétendre que le consommateur moyen verra dans ce titre une indication claire quant au contenu de l'ouvrage, et qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté non seulement sur le genre de livre dont il s'agit, mais également sur la substance de ce qu'il contient. D'autre part, la marque en litige ici n'a pas le caractère générique des expressions qui ont été jugées non enregistrables dans le passé.

180 Ceci étant dit, j'estime néanmoins que le titre d'une œuvre littéraire est intrinsèquement descriptif non pas parce qu'il transmet de l'information sur le contenu de l'ouvrage, mais parce qu'il s'agit de la seule façon d'identifier le livre en question. En ce sens, le titre ne peut être dissocié de l'œuvre elle-même. Comment, en effet, une maison d'édition pourrait-elle identifier le livre qu'elle publie autrement

qu'en l'identifiant par son titre?

[34] Le Requéant affirme que la conclusion de la Cour dans *Drolet, supra*, s'applique également au titre d'un film puisque cela fait partie d'un travail protégé par la *Loi sur le droit d'auteur* et que, par conséquent, l'Opposant ne peut prétendre que les titres des films *The Lord of the Rings* sont des marques de commerce au sens de la Loi. Le Requéant a avancé le même argument en ce qui concerne le titre de la comédie musicale *Lord of the Rings*. Lors de l'audience, en plus de souligner son désaccord respectueux avec la conclusion de la Cour, l'Opposant affirme que la décision *Drolet, supra*, doit être interprétée de façon plus restreinte et se distingue de la présente espèce.

[35] Puisque je traiterai ultérieurement des conclusions des parties sur cette question, pour l'instant, je remarque que dans *Drolet, supra*, il s'agissait d'une action intentée pour commercialisation trompeuse/radiation et qu'on peut soutenir qu'elle se distingue d'une instance en opposition [voir *Unilever Canada Inc c. Sunrider Corp*, 2006 CanLII 80337 (COMC)]. De plus, l'enregistrabilité des titres des films *The Lord of the Rings* comme marques de commerce n'est pas en cause dans la présente procédure, pas plus que la validité des enregistrements de l'Opposant, ce qui a ultimement été reconnu par le Requéant lors de l'audience. Cependant, le Requéant a affirmé que sa position quant au fait que les titres des films *The Lord of the Rings* ne sont pas des marques de commerce au sens de la Loi demeure pertinente.

Produits dérivés LORD OF THE RINGS

[36] Dans son plaidoyer écrit, le Requéant a fait plusieurs observations sur les éléments de preuve de l'Opposant visant l'emploi sous licence des marques de commerce et des personnages des livres et des films *The Lord of the Rings* en liaison avec les produits autorisés. Cependant, le Requéant n'a pas allégué qu'un tel emploi ne respectait pas les critères applicables de l'article 50 de la Loi. Lors de l'audience, j'ai demandé au Requéant s'il avait des observations à cet effet. Ce n'est qu'alors que le Requéant a adopté la position que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir l'emploi sous licence qui s'applique au profit de l'Opposant. Cependant, le Requéant n'a pas précisé sa position.

[37] Dans son affidavit, M^{me} Drotos ne fait pas référence au fait que l'Opposant exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits autorisés associés aux marques de commerce et les personnages en lien avec les livres et les films *The Lord of the Rings* employés dans le cadre du programme de licences de l'Opposant, comme exigé par le paragraphe 50(1) de la Loi. Cependant, l'Opposant souligne à juste titre que la pièce C de l'affidavit de M^{me} Drotos comprend une image d'un emballage de jeu vidéo avec la mention [TRADUCTION] « ... *The Lord of the Rings, The Return of the King et les personnages, événements, articles et lieux afférents sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de The Saul Zaentz Company, faisant affaire sous le nom de Tolkien Enterprises, sous licence...* ». Également, la pièce G comprend des pages de sites Web avec la mention [TRADUCTION] « *Le logo The Watcher, The Hobbit et The Lord of the Rings et les personnages, événements, articles et lieux afférents sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de The Saul Zaentz Company, faisant affaire sous le nom de Tolkien Enterprises, sous licence...* ». J'estime raisonnable de déduire que des mentions du même genre sont employées pour tous les produits autorisés vendus au Canada en vertu du programme d'octroi de licences à l'échelle de la planète mis sur pied et maintenu par l'Opposant.

[38] Suivant le paragraphe 50(2) de la Loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle de la nature ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. En l'absence de preuve du contraire, j'estime que l'Opposant peut bénéficier de la présomption créée par le paragraphe 50(2) de la Loi et que l'emploi des marques de commerce de l'Opposant en liaison avec les produits autorisés est un emploi valide sous licence [voir *Wells' Dairy Inc c. U.L. Canada Inc* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1^{re} inst.)].

Examen des motifs d'opposition

[39] J'examinerai maintenant les motifs d'opposition.

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

[40] La date pertinente pour évaluer les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (COMC)].

[41] Quoique le plaidoyer écrit de l'Opposant ne fasse référence qu'à l'article 30 de la Loi, il est évident qu'il est lié aux alinéas 30(d) et (i) de la Loi en matière de non-conformité. Je rejette sommairement ces motifs d'opposition pour les raisons suivantes.

[42] Premièrement, l'Opposant se fonde sur l'affidavit de M^{me} Medeiros pour appuyer son motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(d). Il affirme que « la déclaration du Requéran visant l'emploi et l'enregistrement de [la Marque] au Liban en liaison avec les services précisés est fausse ». Puisque l'affidavit de M^{me} Medeiros n'est pas versé au dossier en l'espèce, le motif d'opposition est rejeté puisque l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve.

[43] Deuxièmement, l'alinéa 30(i) de la Loi exige du requérant qu'il joigne à sa demande une déclaration indiquant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité avec l'alinéa 30(i) qu'en présence de circonstances exceptionnelles, telles la mauvaise foi ou le non-respect d'une loi fédérale, rendant la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC), p. 155; et *Société canadienne des postes c. le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)]. Or, il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle.

Enregistrabilité/alinéa 12(1)(d) de la Loi

[44] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du Registraire, je confirme que chacun des enregistrements allégués au soutien de ce motif d'opposition est en vigueur. Je joins en annexe A de ma décision un tableau illustrant les états déclaratifs des marchandises et services de chacun des enregistrements allégués de l'Opposant.

[45] Puisque l'Opposant s'est acquitté du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, le Requéran a maintenant le fardeau ultime de démontrer que, en date

d'aujourd'hui, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques déposées de l'Opposant.

[46] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[47] Dans l'application du test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[48] À mon avis, la comparaison de la Marque et des marques nominales enregistrées LORD OF THE RINGS (n^{os} LMC286206, LMC294023 et LMC692716) et THE LORD OF THE RINGS (n^{os} LMC711996 et LMC743435) de l'Opposant permet de trancher efficacement le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d). Autrement dit, s'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et l'une de ces deux marques nominales enregistrées, alors il n'y aurait pas de probabilité de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce enregistrées alléguées par l'Opposant. De plus, j'estime que tout élément de preuve pertinent en ce qui concerne l'emploi de la marque LORD OF THE RINGS peut servir de preuve de l'emploi de la marque THE LORD OF THE RINGS et vice versa [voir *Canada (Registraire des marques*

de commerce) c. *Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, p. 525 (C.A.F.); et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d), p. 59 (C.A.F.)). Sauf indication contraire, je ferai dorénavant référence sans distinction aux deux marques comme LORD OF THE RINGS.

[49] Dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada a examiné l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)(e) quant à l'analyse relative à la probabilité de confusion :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragr. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[50] Par conséquent, je commencerai par l'examen des circonstances additionnelles en l'espèce, en commençant par le degré de ressemblance entre la Marque et la Marque LORD OF THE RINGS.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[51] Au départ, je remarque que dans le cadre de la discussion des facteurs de l'alinéa 6(5)(e), l'Opposant a fait des observations fondées sur ses éléments de preuve en ce qui concerne les personnages ailés des livres et des films et la vente des produits LORD OF THE RINGS en liaison avec ces personnages. Comme j'évalue le degré de ressemblance entre la Marque et la Marque LORD OF THE RINGS, j'estime que les observations de l'Opposant avancent d'autres circonstances additionnelles plutôt que d'être pertinentes du point de vue des facteurs énoncés à l'alinéa 6(5)(e). Par conséquent, je reviendrai à ces observations de l'Opposant lors de l'examen des circonstances additionnelles en l'espèce.

[52] Le droit établit clairement que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées comme un tout. Dans la décision *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada faisait observer que le premier mot d'une marque de commerce est sans doute le plus important aux fins de la distinction [voir aussi *Conde Nast Publications c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)], mais, selon elle, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[53] Je suis d'accord avec le Requérant que l'élément graphique de la Marque, c'est-à-dire la paire d'ailes, est une partie importante de la Marque. Néanmoins, puisque la Marque doit être examinée comme un tout, il faut reconnaître que la différence entre la partie nominale de la Marque et la Marque LORD OF THE RINGS de l'Opposant repose sur les derniers mots, c'est-à-dire « wings » et « rings ». Ces deux mots sont semblables visuellement et phonétiquement. Puisque l'article « THE » n'est pas particulièrement frappant, la différence entre la partie nominale de la Marque et la Marque THE LORD OF THE RINGS de l'Opposant repose essentiellement sur les derniers mots. De plus, l'élément graphique de la Marque n'a aucune incidence sur le degré de ressemblance de la Marque et de la Marque LORD OF THE RINGS dans le son.

[54] Je conclus qu'il existe un important degré de ressemblance entre la Marque et la Marque LORD OF THE RINGS dans l'apparence et dans le son. Je remarque que je tire cette conclusion sans tenir compte des articles où le mot « rings » a été remplacé par « wings » joints en pièce F de l'affidavit de M^{me} Drotos. Cela étant dit, je reviendrai à ces articles dans mon examen des circonstances additionnelles en l'espèce.

[55] En ce qui concerne les idées suggérées, je suis d'accord avec le Requérant que les mots « wings » et « rings » ont des significations différentes et suggèrent des concepts et des idées différents. Cependant, le mot « LORD », qui suggère un maître ou un dirigeant, qualifie le dernier mot de chaque marque et, par conséquent, lorsque pris dans leur ensemble, à mon avis, il existe une ressemblance entre les idées suggérées par les marques.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[56] J'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent en liaison avec les services du Requérant. Cependant, le mot « wings » suggère des ailes de poulet qui pourraient être vendues dans des bars et des restaurants. Par conséquent, on peut soutenir que le caractère distinctif de la Marque en liaison avec des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant » est moindre qu'en liaison avec l'« hébergement temporaire ». Quoique la force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'utilisation, le Requérant n'a pas produit d'éléments de preuve en liaison avec l'emploi ou la promotion de la Marque au Canada.

[57] À mon avis, la Marque LORD OF THE RINGS possède un caractère distinctif inhérent en liaison avec les marchandises et services visés par l'enregistrement, sauf pour les marchandises « livres » de l'enregistrement n° LMC294023. En effet, dans les circonstances en l'espèce, je tiens compte du commentaire suivant de la cour dans la décision *Drolet, supra*, au paragraphe 185 : « ... le fait qu'un livre puisse être considéré comme une marchandise ne suffira pas pour que son titre puisse être considéré comme une marque de commerce enregistrable ». Par conséquent, j'estime que la Marque LORD OF THE RINGS manque de caractère distinctif inhérent en liaison avec les livres.

[58] Il convient de mentionner que l'Opposant n'a pas élaboré, ni dans son plaidoyer écrit ni dans sa plaidoirie, sur la mesure dans laquelle la Marque LORD OF THE RINGS est devenue connue au Canada en liaison avec les produits dérivés. Apparemment, l'Opposant a opté de centrer ses observations sur la probabilité de confusion en alléguant la notoriété de sa famille de marques LORD OF THE RINGS pour les films. À cet égard, l'Opposant affirme que l'affidavit de M^{me} Drotos établit que ces marques de commerce « sont célèbres et ont été largement employées depuis au moins l'année 2001, enregistrant plus de 1 G\$ US de recettes en salles de cinéma au Canada et aux États-Unis ».

[59] Le Requérant ne discute pas du fait que les films *The Lord of the Rings* sont connus au Canada. Le Requérant soutient plutôt que LORD OF THE RINGS n'a pas été employé ou n'est pas devenu connu au Canada en tant que marque de commerce. Néanmoins, puisque le motif

d'opposition fondé sur l'enregistrabilité implique les marques de commerce enregistrées de l'Opposant, le Requéran a remarqué que les enregistrements n^{os} LMC737250 pour THE LORD OF THE RINGS THE TWO TOWERS et LMC696094 pour THE LORD OF THE RINGS THE RETURN OF THE KING sont les seuls enregistrements allégués qui font référence aux films. Le Requéran a également fait remarquer qu'aucun des enregistrements ne fait référence aux comédies musicales devant public. Finalement, le Requéran a fait plusieurs observations au sujet des lacunes de l'affidavit de M^{me} Drotos en ce qui concerne l'emploi des marques de commerce de l'Opposant en liaison avec les produits autorisés.

[60] Puisque je reviendrai sur la notoriété des films *The Lord of the Rings*, je considérerai ici la mesure dans laquelle la Marque LORD OF THE RINGS est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises visées par les enregistrements n^{os} LMC286206, LMC294023, LMC692716 et LMC743435, qui comprennent les produits autorisés auxquels fait référence l'affidavit de M^{me} Drotos, ainsi que les marchandises et services visés par l'enregistrement n^o LMC711996, qui se rapporte aux prestations musicales.

[61] Je suis d'accord avec le Requéran qu'il existe des lacunes importantes dans l'affidavit de M^{me} Drotos en ce qui concerne les éléments de preuve démontrant l'emploi de la Marque LORD OF THE RINGS en liaison avec les produits autorisés. M^{me} Drotos n'indique pas depuis quand les produits autorisés LORD OF THE RINGS sont vendus. Tout au plus, je suis prête à déduire de ses éléments de preuve que les ventes de produits autorisés en liaison avec la Marque LORD OF THE RINGS auraient commencé au Canada en même temps que la sortie du premier film en décembre 2001, ou peu de temps après. Cela étant dit, M^{me} Drotos ne produit pas d'éléments de preuve en ce qui concerne l'étendue des ventes de produits autorisés en liaison avec la Marque LORD OF THE RINGS, comme le chiffre d'affaires, pas plus qu'elle ne produit d'éléments de preuve en ce qui concerne l'étendue de la publicité de tels produits. De plus, compte tenu des lacunes de l'affidavit de M^{me} Drotos, même une lecture objective de celui-ci ne me convainc pas qu'il est suffisant pour démontrer l'emploi de la Marque LORD OF THE RINGS au Canada depuis décembre 2001 en liaison avec les marchandises visées par les enregistrements n^{os} LMC286206, LMC294023, LMC692716 et LMC743435.

[62] Finalement, j'estime raisonnable de conclure d'après l'affidavit de M^{me} Drotos que certains Canadiens auraient été au courant de la comédie musicale *Lord of the Rings* présentée à Toronto en 2006. Cependant, les éléments de preuves liés à cette comédie musicale, comme présentés par M^{me} Drotos, ne sont pas en liaison avec les marchandises et services de l'enregistrement n^o LMC711996, c'est-à-dire des « disques compacts, et enregistrements sonores de représentations musicales » et « divertissement, nommément mise à disposition d'un site Web présentant des représentations musicales en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément fourniture de nouvelles, d'information, d'articles et de commentaires dans le domaine des comédies musicales en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial ».

[63] Après avoir pris en considération les éléments de preuve de l'Opposant, j'estime qu'ils ne me permettent pas d'établir la mesure dans laquelle la Marque LORD OF THE RINGS est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises et services des enregistrements n^{os} LMC286206, LMC294023, LMC692716, LMC743435 et LMC711996. De plus, la simple existence des enregistrements de l'Opposant ne peut établir qu'une utilisation *de minimis* et ne permet pas de conclure à un emploi important et continu de la Marque LORD OF THE RING en liaison avec les marchandises et services enregistrés [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC)].

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[64] Une demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 30 juillet 2008 fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque au Liban. Le Requéant n'a pas produit d'éléments de preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

[65] La date de premier emploi au Canada indiquée dans les enregistrements pertinents de l'Opposant est le 4 octobre 1983, ce qui correspond à la date de production de la déclaration d'emploi indiquée à l'enregistrement n^o LMC286206 pour des « jeux de société ». Cependant, hormis les lacunes en ce qui concerne les éléments de preuve de l'emploi de la Marque LORD OF THE RINGS, l'affidavit de M^{me} Drotos ne produit pas d'éléments de preuve à l'appui de sa Marque LORD OF THE RINGS enregistrée au Canada avant décembre 2001.

Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[66] Pour ce qui est de l'examen des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d), c'est l'état déclaratif des services figurant dans la demande d'enregistrement de la Marque, ainsi que l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans les enregistrements n^{os} LMC286206, LMC294023, LMC692716, LMC743435 et LMC711996 de l'Opposant qui régissent l'évaluation du risque de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, les éléments de preuve en ce qui concerne la nature du commerce actuel des parties est utile pour la lecture de l'état déclaratif des marchandises et services dans le but d'établir le genre d'entreprise ou la nature du commerce probable voulu par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Lt.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

[67] Je suis d'accord avec le Requéant que les services en liaison avec la Marque, c'est-à-dire des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; hébergement temporaire », diffèrent de manière importante des marchandises et services indiqués dans les enregistrements de l'Opposant.

[68] Je suis d'accord avec l'Opposant qu'il n'y a pas d'éléments de preuve du Requéant établissant que les services de restaurant et de bar en liaison avec la Marque ne seraient pas offerts dans des endroits connus pour offrir des divertissements comme les films *The Lord of the Rings* et la comédie musicale *Lord of the Ring*. Cependant, cela ne semble être d'aucune utilité en l'espèce pour l'Opposant puisque je m'intéresse à l'état déclaratif des marchandises et services de ses enregistrements. À cet égard, j'estime raisonnable de conclure que les marchandises enregistrées de l'Opposant ne sont pas du genre à être vendues dans des restaurants et des bars, pas plus qu'il n'y a d'éléments de preuve de l'Opposant dans ce sens. En fait, quoique l'Opposant affirme que ses marchandises sont commercialisées par différentes voies, y compris eBay, Amazon et des magasins qui vendent des jouets, des DVD et des livres, l'Opposant ne produit pas d'éléments de preuve de vente de produits autorisés dans des

restaurants, pas plus, d'ailleurs, que dans des endroits connus pour offrir des services de divertissement.

[69] L'affirmation de l'Opposant que les services en liaison avec la Marque seraient considérés comme un prolongement naturel des marchandises et services en liaison avec sa famille de marques LORD OF THE RINGS me porte à me tourner vers les autres circonstances en l'espèce évoquées dans les observations de l'Opposant.

Autres circonstances

Emploi de titres de films, d'émissions de télévision et de stations de télévision pour des parcs ou des restaurants thématiques

[70] Puisque l'affidavit de M^{me} Medeiros n'est pas versé au dossier en l'espèce, l'Opposant ne peut s'appuyer sur celui-ci comme élément de preuve pour établir sa propriété d'un enregistrement américain de la marque de commerce THE HOBBIT – le titre d'un des livres *Lord of the Rings* – en liaison avec les services de restaurant, de bar et de café.

[71] Le Requéant affirme que les éléments de preuve produits par l'Opposant sont insuffisants pour soutenir l'affirmation de M^{me} Drotos que les titres de films, d'émissions de télévision et de stations de télévision sont souvent licenciés pour des parcs ou des restaurants thématiques. Je suis d'accord. D'une part, les éléments de preuve de l'Opposant n'établissent pas que son programme d'octroi de licences à l'échelle de la planète comprend l'emploi licencié de ses marques de commerce liées aux films *The Lord of the Rings* en liaison avec les services de parcs ou de restaurants thématiques. De plus, le Requéant affirme à juste titre que hormis l'énumération de divers titres au paragraphe 20 de son affidavit, M^{me} Drotos ne produit que des extraits de deux sites Web. La première référence Web porte sur les *terrains de camping Yogi Bear* en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Pour ce qui est du deuxième site Web, il porte apparemment sur l'ouverture du parc *The Wizarding World of Harry Potter* au Universal Orlando Resort. Quoique je serais prête à admettre que les Canadiens connaissent les films *Harry Potter*, je suis d'accord avec le Requéant qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui me permettent de conclure de la mesure dans laquelle les Canadiens seraient au courant du parc *The Wizarding World of Harry Potter* au Universal Orlando Resort.

[72] À mon avis, les éléments de preuve dont je dispose sont insuffisants pour conclure qu'il est courant de licencier des marques de commerce liées à des films pour des parcs ou des restaurants thématiques. Par conséquent, l'Opposant ne m'a pas convaincue que les consommateurs considéreraient un studio de cinéma comme une source de services comme ceux qui sont en liaison avec la Marque.

Personnages ailés

[73] L'Opposant affirme qu'il est bien possible que la Marque pousse les consommateurs à croire que les services en liaison avec celle-ci proviennent de la même origine que les produits LORD OF THE RINGS ou qu'ils sont liés aux livres ou aux films *The Lord of the Rings* en raison des personnages ailés et de plusieurs produits LORD OF THE RINGS vendus en liaison avec ces personnages.

[74] C'est la marque de commerce en question en l'espèce qui doit être prise en considération pour décider de l'enregistrabilité de la Marque suivant l'alinéa 12(1)(d) de la Loi. Puisqu'aucune des marques de commerce alléguées par l'Opposant en l'espèce n'implique la description de personnages qui ont des ailes, je suis en désaccord avec l'approche de l'Opposant. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter des éléments de preuve de l'Opposant en ce qui concerne les personnages ailés et les ventes de produits en liaison avec ces personnages.

Articles où le mot « rings » est remplacé par le mot « wings »

[75] Comme je l'ai déjà mentionné, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la pièce F de l'affidavit de M^{me} Drotos pour conclure qu'il y a un important degré de ressemblance entre la Marque et la Marque LORD OF THE RINGS dans la présentation et dans le son. Cependant, j'aimerais souligner que je suis d'accord avec les observations du Requérant que les articles où il y a eu une erreur flagrante entre « Lord of the Wings » et « Lord of the Rings » ne devraient avoir aucun poids. Il suffit de dire que ces quelques incidents, qui ont eu lieu à l'extérieur du Canada, ne démontrent pas de confusion entre les marques de commerce pour les consommateurs.

Notoriété de la famille de marques LORD OF THE RINGS de l'Opposant

[76] L'Opposant affirme que ses éléments de preuve établissent que ses marques de commerce alléguées constituent une famille de marques célèbres. Le Requéant affirme que l'Opposant ne peut prétendre que ses marques de commerce alléguées sont devenues connues au Canada en tant que marques de commerce, pas plus qu'il ne peut prétendre que ses éléments de preuve établissent que les marques de commerce alléguées de l'Opposant sont célèbres. Lors de l'audience, le Requéant a affirmé que la notoriété alléguée des marques désavantage l'Opposant plutôt que de jouer en sa faveur. Plus précisément, le Requéant a affirmé que les consommateurs canadiens ne croiraient jamais que le propriétaire de la Marque LORD OF THE RINGS utiliserait LORD OF THE WINGS plutôt que LORD OF THE RINGS et, par conséquent, les consommateurs ne confondraient pas l'origine des services en liaison avec la Marque.

[77] Les éléments de preuve dont je dispose sont suffisants pour me permettre de conclure à la notoriété des films *The Lord of the Rings* au Canada. Cependant, j'estime qu'il n'est pas sans fondement pour le Requéant de s'appuyer sur la décision *Drolet, supra*, et d'affirmer que les titres des films *The Lord of the Rings* ne sont pas des marques de commerce au sens de la Loi. J'ajouterais que même si l'Opposant a signifié son désaccord avec les conclusions de la Cour dans la décision *Drolet, supra*, l'Opposant n'a pas cité de décisions pour appuyer son affirmation que les films *The Lord of the Rings* sont des marques de commerce au sens de la Loi. De toute façon, dans la décision *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.) aux paragr. 269 et 270, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit au sujet de la portée de la protection accordée aux marques de commerce qui sont des titres de films :

L'intimée prétend qu'il existe un lien logique entre l'entreprise de divertissement, d'une part, et les produits de beauté, d'autre part. Cet argument ne tient vraiment qu'à un cheveu. Un argument similaire a été écarté par le juge MacKay dans l'affaire *Seagram* [(1990), 33 CPR (3d) 454]. L'appelante y avait fait valoir que la tendance générale à la diversification des entreprises amènerait les consommateurs à présumer que son entreprise de spiritueux était liée à l'entreprise de courtage immobilier de l'intimée. Le juge MacKay a rejeté cet argument en disant :

Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé : selon moi, l'avenir et les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Ils n'entrent pas en ligne de compte sous forme de spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait

nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services. [*Seagram*, précité, aux p. 467 et 468].

Ce raisonnement peut s'appliquer en l'occurrence. Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

[78] Comme susmentionné, les éléments de preuve de l'Opposant en l'espèce ne me permettent pas d'établir la mesure dans laquelle la Marque LORD OF THE RINGS est devenue connue au Canada en liaison avec les produits autorisés. Par conséquent, je ne peux de toute évidence pas conclure que LORD OF THE RINGS ou THE LORD OF THE RINGS est une marque de commerce célèbre.

[79] Même dans la mesure où l'on admettrait que ces éléments de preuve sont suffisants pour établir que la Marque LORD OF THE RINGS est célèbre, une telle conclusion ne serait pas en elle-même suffisante pour conclure à la probabilité de confusion en les marques en question. Selon ma compréhension la décision *Mattel, supra*, la question qu'il faut se poser est de savoir si les éléments de preuve produits établissent l'existence d'un rapprochement mental de la part des consommateurs entre la Marque LORD OF THE RINGS et les services du Requéant, rapprochement qui est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à l'origine de ces services. À mon avis, les éléments de preuve produits par l'Opposant sont insuffisants pour conclure que les consommateurs pourraient faire un rapprochement mental entre l'emploi des marques de commerce liées aux films *The Lord of the Rings* en liaison avec les produits autorisés et l'emploi de la Marque en liaison avec des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; hébergement temporaire ». À cet égard, je suis d'accord avec le Requéant que les commentaires suivants de la Cour suprême au paragraphe 83 de la décision *Mattel, supra* sont pertinents en l'espèce :

Ce qui importe, selon moi, c'est que le droit de marques de commerce est fondé sur l'emploi. Autrefois, il n'était pas possible d'enregistrer une marque en vue d'un emploi « projeté ». En l'espèce, l'expansion de la marque BARBIE dépasse la simple spéculation, mais si la marque BARBIE n'est célèbre qu'en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées dans une région où les deux marques sont employées, et si rien ne prouve que les titulaires d'une licence BARBIE, quels qu'ils soient,

emploient sur le marché la marque BARBIE en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet », il est difficile de voir sur quel fondement la conclusion erronée est susceptible d'être tirée.

[80] Ici, sans tenir compte de la notoriété des films *The Lord of the Rings*, il n'y a pas d'éléments de preuve que l'Opposant ou des licenciés emploient sur le marché l'une ou l'autre des marques de l'Opposant en liaison avec des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; hébergement temporaire ». De plus, l'Opposant ne m'a pas convaincue que les consommateurs considéreraient un studio de cinéma comme une source de services tels que ceux en liaison avec la Marque.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[81] Le paragraphe 6(2) ne traite pas de la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt de la confusion en matière d'origine de marchandises ou de services. Dans ce cas, une évaluation demanderait s'il y aurait confusion des services, offerts en liaison avec la Marque, tels qu'ils émanent ou sont présentés ou sont approuvés par l'Opposant. Je souhaite également ajouter que la présente procédure porte sur la probabilité de confusion, et non la dépréciation de l'achalandage de la Marque LORD OF THE RINGS. [Voir *Veuve Clicquot, supra*, pour une discussion sur le motif d'action fondé sur l'article 22 de la Loi.]

[82] Après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances en l'espèce, je suis d'avis, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen ayant un souvenir imparfait de la Marque LORD OF THE RINGS ne risque pas d'être induit en erreur en ce qui concerne l'origine des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; hébergement temporaire » en liaison avec la Marque. Même s'il y a un important degré de ressemblance entre les marques, il existe une différence importante entre le genre de services en liaison avec la Marque et le genre de marchandises et services en liaison avec la Marque LORD OF THE RINGS. À mon avis, ces différences, associées aux différences entre la nature du commerce sont suffisamment importantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur du Requéant. De plus, à mon avis, il ne s'agit pas d'une affaire où la notoriété de la Marque LORD OF THE RINGS constitue une circonstance additionnelle qui l'emporte sur la combinaison des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d).

[83] En effet, même si les éléments de preuve dont je dispose étaient suffisants pour conclure à la notoriété des films *The Lord of the Rings* au Canada, cela n'est pas suffisant pour conclure que la Marque LORD OF THE RINGS est une marque de commerce célèbre au Canada. Même si la conclusion était que la notoriété des films *The Lord of the Rings* s'étend à la Marque LORD OF THE RINGS employée en liaison avec les produits autorisés, comme ceux énumérés au paragraphe 15 de l'affidavit de M^{me} Drotos, cette notoriété elle-même n'est pas suffisante pour conclure qu'il y a une probabilité de confusion raisonnable en l'espèce. Comme le déclare le juge Binnie dans la décision *Veuve Clicquot* [*supra*, au paragr. 26], la question de savoir si l'aura d'une marque de commerce s'étend aux faits d'un cas particulier ne tient pas à une affirmation, mais à la preuve. En l'espèce, les éléments de preuve de l'Opposant ne me convainquent pas que les consommateurs considéreraient les services en liaison avec la Marque comme un prolongement naturel des marchandises et services en liaison avec la Marque LORD OF THE RINGS. Ma décision aurait pu être différente si j'avais disposé de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'il est courant que des marques de commerce associées à des films soient licenciées pour des parcs ou des restaurants thématiques.

[84] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Requéant s'est acquitté de son fardeau de preuve de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque enregistrée LORD OF THE RINGS (n^{os} LMC286206, LMC294023 et LMC692716) ou entre la Marque et la marque enregistrée THE LORD OF THE RINGS (n^{os} LMC711996 et LMC743435). De plus, comme je l'ai déjà souligné, j'estime que la comparaison de la Marque avec ces marques de commerce enregistrées décide efficacement du résultat du motif d'opposition.

[85] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) est rejeté dans son ensemble.

Absence de droit à l'enregistrement/alinéa 16(2)(a) de la Loi

[86] Bien que le fardeau de preuve incombe au Requéant, l'Opposant a, pour sa part, le fardeau initial de démontrer que chacune des marques de commerce alléguées au soutien du motif d'opposition était employée au Canada avant la date de production de la demande et

qu'elle n'a pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [paragraphe 16(5) de la Loi].

[87] Compte tenu des marques de commerce sur lesquelles s'appuie l'Opposant pour soutenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)(a), j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si l'Opposant s'est ou non acquitté de son fardeau initial d'établir l'emploi antérieur et le non-abandon des autres marques de commerce que la Marque LORD OF THE RINGS puisqu'ici encore, la comparaison de cette dernière avec la Marque décidera de façon efficace du motif d'opposition.

[88] Dans son affidavit souscrit le 12 juillet 2010, M^{me} Drotos témoigne du programme de licences établi et maintenu par l'Opposant fondé sur les livres et les films *The Lord of the Rings*. De plus, comme susmentionné, je suis prête à déduire de l'affidavit de M^{me} Drotos que les ventes de produits autorisés en liaison avec la Marque LORD OF THE RINGS auraient commencé au Canada en décembre 2001 ou peu de temps après. Par conséquent, malgré les lacunes, je suis d'avis que l'affidavit de M^{me} Drotos, pris dans son ensemble, est suffisant pour que l'Opposant s'acquitte de son fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de la Marque LORD OF THE RINGS en liaison avec certains des produits autorisés énumérés au paragraphe 15 de l'affidavit de M^{me} Drotos.

[89] Puisqu'examiner chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en fonction de la date du 30 juillet 2008, plutôt qu'en fonction de la date d'aujourd'hui, n'aurait pas d'incidence significative sur mon examen des circonstances de l'espèce, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(2)(a) pour des raisons similaires à celles qui ont motivé le rejet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d).

Absence de droit à l'enregistrement /alinéa 16(2)(b) de la Loi

[90] Bien que le fardeau ultime incombe au Requéran, l'Opposant a le fardeau initial de démontrer que sa demande alléguée n° 1268859 a été produite avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et était en attente à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [paragraphe 16(4) de la Loi].

[91] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre des marques de commerce pour inspecter la demande n° 1268859 [voir *Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliance Inc* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (COMC) p. 529]. Le Requéran fait valoir avec raison que la demande a été abandonnée le 7 septembre 2011. Néanmoins, la demande alléguée de l'Opposant a été produite le 16 août 2005 et était pendante le 28 octobre 2009. Par conséquent, contrairement à l'argument du Requéran, le motif d'opposition est valide. De plus, suivant l'alinéa 16(2)(b), l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial. Par conséquent, la question est plutôt de savoir si le Requéran s'est acquitté de son fardeau de preuve de démontrer si, en date du 30 juillet 2008, il y avait probabilité raisonnable de confusion de la Marque avec la marque de commerce THE LORD OF THE RINGS de la demande n° 1268859.

[92] L'état déclaratif des marchandises de la demande de l'Opposant se lit comme suit :

(1) Jus de fruits gazeux; eau gazeuse; ale; boissons à l'aloès vulgaire sans alcool; bière; colas [boisson gazeuse]; eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits sans alcool; boissons de l'effort; limonade; bière de malt; liqueur de malt [bière ou ale]; eau minérale; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons non alcoolisées à arôme de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées; préparations pour cocktail sans alcool; extraits de fruits sans alcool utilisés dans la préparation de boissons; boissons de jus de fruits sans alcool; boissons au malt sans alcool; boissons rafraîchissantes au malt sans alcool; vins non alcoolisés; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées; boissons pour sportifs; eau de source; stout; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour préparation de boissons gazeuses; jus de tomates [boissons]; jus de légumes [boissons]. (2) Bière sans alcool; soda tonique; eau de Seltz; laits frappés au yogourt; eau gazéifiée (collectivement désignés sous le nom de Marchandises de l'Opposant).

[93] Les observations écrites de l'Opposant pour ce motif d'opposition sont plutôt succinctes. Cependant, lors de l'audience, l'Opposant a affirmé que sa demande n° 1268859 est particulièrement pertinente étant donné qu'elle porte sur des boissons qui pourraient être vendues dans n'importe quel bar ou restaurant. Lors de l'audience, le Requéran n'a pas contredit le fait que la plupart des bars et des restaurants pourraient vendre des boissons comme celles visées par la demande n° 1268859, mais il a réitéré son plaidoyer écrit que les services en liaison avec la Marque se distinguent des Marchandises de l'Opposant.

Examen des facteurs du paragraphe 6(5)

[94] Manifestement, mon examen des facteurs de l'alinéa 6(5)(e) demeure valable pour ce motif d'opposition.

[95] Pour ce qui est des facteurs des alinéas 6(5)(a) et (b), je conclus que la position de l'Opposant en vertu de ce motif d'opposition n'est pas plus forte que pour les motifs d'opposition déjà discutés. En fait, tenant compte de la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage, la position de l'Opposant est plus faible puisque sa demande a été produite le 16 août 2005, fondée sur un emploi prévu. De plus, même si j'ai considéré que l'affidavit de M^{me} Drotos démontrait que l'Opposant avait établi et maintenu un programme de licences fondé sur les livres et les films *The Lord of the Rings*, je n'estime pas que l'affidavit de M^{me} Drotos démontre l'emploi de la Marque THE LORD OF THE RINGS en liaison avec les Marchandises de l'Opposant, ni d'ailleurs en liaison avec n'importe quelles sortes de boissons, à quelque moment que ce soit. En fait, il est à noter que M^{me} Drotos ne fait référence à aucune marchandise de l'Opposant dans les exemples des produits autorisés de l'Opposant.

[96] Je suis d'accord avec le Requérant que le genre de services d'« hébergement temporaire » en liaison avec la Marque se distingue de la nature du commerce en liaison avec les services et marchandises de l'Opposant. Je suis disposée à accepter que la plupart des bars et des restaurants serviraient des boissons comme celles visées par la demande n° 1268859 et j'estime donc raisonnable de conclure que les marchandises et « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant » de l'Opposant sont liés dans une certaine mesure [voir *Daniel E Akroyd & Judith Belushi Pisano, a Partnership c. Brews Brothers Coffee Corp* (1997), 83 C.P.R. (3d) 230 (COMC)]. De plus, il n'y a pas de restriction dans la demande n° 1268859 quant aux canaux de distribution. Plus précisément, l'état déclaratif des marchandises n'indique pas que les Marchandises de l'Opposant ne seraient pas vendues dans des bars et des restaurants. Par conséquent, l'examen des facteurs liés aux alinéas 6(5)(c) et (d) m'amène à conclure que la position de l'Opposant en vertu de ce motif d'opposition est plus forte lorsqu'on tient compte des « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant », mais pas lorsqu'il est question d'« hébergement temporaire ».

[97] Mon examen de chacune des autres circonstances de l'espèce avancées par l'Opposant suivant les motifs d'opposition précédents demeure applicable. Ceci m'amène à me tourner vers les circonstances additionnelles avancées par le Requéant suivant ce motif d'opposition, qui est l'abandon par l'Opposant de la demande alléguée le 7 septembre 2011 en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi. Plus précisément, le Requéant cite la décision *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co Ltd* (1996), 68 C.P.R. (3d) 202 (C.F. 1^{re} inst.), renversant 60 C.P.R. (3d) 387 (COMC), pour affirmer que l'abandon de la demande n° 1268859 est une circonstance additionnelle suffisante pour trancher en sa faveur. L'Opposant affirme que l'abandon de sa demande après la date pertinente n'est pas pertinent.

[98] Le Requéant affirme à juste titre que, dans la décision *Molson Breweries, supra*, le juge Heald a considéré que l'abandon de la demande précédemment produite de Labatt après la date pertinente suivant le motif d'opposition d'absence de droit à l'enregistrement est suffisant comme circonstance additionnelle pour trancher en faveur de Molson. Cependant, la pertinence de l'abandon d'une demande précédemment produite après la date pertinente, y compris la décision du tribunal dans la décision *Molson Breweries, supra*, a ultérieurement été examinée par la Cour fédérale dans la décision *ConAgra Inc c. McCain Foods Ltd* (2001), 14 C.P.R. (4th) 228 (C.F. 1^{re} inst.) alors que le juge Blais a affirmé :

[114] Je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que le libellé clair de l'alinéa 16(3)(b) se rapporte à la date de la production de la demande et semble trancher la question.

[115] En outre, je suis d'accord pour dire que les faits de l'affaire *Molson* n'étaient pas habituels. Toutefois, il pourrait néanmoins être soutenu que la conclusion du juge Heald s'applique, à savoir que, même si la circonstance en l'espèce (l'abandon de la demande) s'était produite après la date pertinente, elle était intrinsèquement liée à une circonstance qui existait à la date pertinente.

[116] Néanmoins, si le législateur avait voulu qu'il soit tenu compte de l'abandon de la demande au moment où la décision est rendue, il l'aurait dit. À l'heure actuelle, la Loi parle des circonstances de l'espèce à la date de la production de la demande. Il m'est difficile de voir comment je puis conclure que les circonstances de l'espèce doivent inclure les circonstances existant au moment où le Registraire a rendu sa décision, compte tenu de la Loi et de la décision *Unitel*. J'estime donc que le Registraire a commis une erreur en tenant compte du fait que la demanderesse avait abandonné certaines demandes de marques de commerce en 1999 lorsqu'il a examiné la question de la confusion en vertu de l'alinéa 16(3)(b).

[99] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'abandon de la demande de l'Opposant après la date pertinente en vertu du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)(b) ne peut être considéré comme une circonstance additionnelle pertinente.

[100] En appliquant le critère relatif à la confusion, j'ai tenu compte de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, selon la prépondérance des probabilités, en date du 30 juillet 2008, le consommateur moyen ayant un souvenir imparfait de la Marque THE LORD OF THE RINGS en liaison avec les Marchandises de l'Opposant ne serait probablement pas induit en erreur quant à l'origine des services d'« hébergement temporaire » en liaison avec la Marque.

[101] Cependant, lorsque j'examine les « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant », en ce qui concerne la ressemblance en les marques et la probabilité de chevauchement de la nature du commerce, j'estime qu'en date du 30 juillet 2008, les probabilités de confusion entre la Marque et la Marque THE LORD OF THE RINGS en ce qui a trait aux Marchandises de l'Opposant sont sensiblement égales aux probabilités d'absence de confusion. Puisque le fardeau de la preuve incombe au Requéant, je dois me prononcer contre le Requéant en ce qui a trait aux « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant ».

[102] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le Requéant s'est acquitté de son fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque en liaison avec l'« hébergement temporaire » ne créait pas de confusion avec la Marque THE LORD OF THE RINGS de l'Opposant du n° 1268859 en date du 30 juillet 2008, mais que le Requéant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve en ce qui concerne la Marque en liaison avec les « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant ».

[103] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)b en ce qui concerne les « services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant », mais je rejette le motif d'opposition pour ce qui est de l'« hébergement temporaire ».

Absence de caractère distinctif

[104] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif présenté à l'alinéa 1(e) de la déclaration d'opposition modifiée, reproduit ci-après, a été plaidé comme un double motif d'opposition; le deuxième volet a été présenté pour la première fois dans la déclaration d'opposition modifiée.

[TRADUCTION]

La [Marque] n'est pas distinctive en ce qui concerne les marques de commerce de l'Opposant susmentionnées, et en ce qui concerne la marque de commerce LORD OF THE WING, qui est employée au Canada depuis au moins mars 2008 en liaison avec les ailes de poulet cuites et avec les services de restaurant par une partie tierce autre que le Requérant.

[105] L'Opposant accepte que la date pertinente pour l'examen du premier volet du motif d'opposition soit la date de production de la déclaration d'opposition d'origine [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. Cependant, il affirme que la date de production de la déclaration d'opposition modifiée est la date pertinente pour l'examen du deuxième volet. Pour soutenir son affirmation, l'Opposant s'appuie sur *Reed Elsevier Properties Inc c. Plesman Publications Ltd* (1997), 77 C.P.R. (3d) 370 (COMC). Compte tenu de sa position qui veut que l'affidavit de M. Stephan ne soit pas suffisant pour permettre à l'Opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve aux dates pertinentes applicables, le Requérant n'a pas débattu de la position de l'Opposant en ce qui concerne la date pertinente.

[106] J'examinerai chaque volet du motif d'opposition suivant l'ordre inverse dans lequel ils ont été plaidés.

[107] Je ne juge pas nécessaire de discuter de la date pertinente suivant le deuxième volet du motif d'opposition puisque je suis d'accord avec le Requérant. Pour les raisons qui suivent, j'estime que l'affidavit de M. Stephan ne permet pas à l'Opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve d'établir que la marque de commerce LORD OF THE WING de Leontian était devenue assez connue au Canada en liaison avec les services de restaurant, soit en date du 29 décembre 2009 ou du 10 décembre 2010, pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[108] Premièrement, outre le fait que la demande n° 1467585 de Leontian ne porte pas sur les services de restaurant, la simple production d'un imprimé de la demande prétendant l'emploi de la Marque LORD OF THE WING depuis le 24 mars 2008 n'est pas suffisante pour que l'Opposant s'acquitte de son fardeau de preuve [pièce B1]. Deuxièmement, j'estime que la preuve du menu est inutile à l'Opposant et, par conséquent, je n'ai pas besoin d'aborder la position du Requéant que l'emploi de LORD OF THE WING dans un menu ne respecte pas les exigences de l'emploi d'une marque de commerce. Outre le fait que le menu pour emporter a été produit le 23 novembre 2010, ce qui est ultérieur à la date du 29 décembre 2009, de toute évidence, la simple présentation de la marque dans des menus à cette date n'est pas suffisante pour respecter les normes discutées dans la décision *Bojangles, supra*, pas plus que le témoignage de M. Stephan qui affirme avoir vu l'emploi de la marque sur des menus. Finalement, le reste de l'affidavit de M. Stephan détaillant les renseignements qui lui ont été fournis par des employés constitue une preuve par oui-dire; l'Opposant n'a présenté aucun fait pour justifier l'admissibilité de tels éléments de preuve sur le fondement de la nécessité et de la fiabilité ou de toute autre exception à la règle du oui-dire.

[109] Il faut maintenant se tourner vers le premier volet du motif d'opposition. J'estime une fois de plus que la comparaison de la Marque avec la Marque LORD OF THE RINGS me permet de trancher efficacement ce motif d'opposition qui porte sur la probabilité de confusion entre la Marque et toute marque alléguée de l'Opposant.

[110] Je suis d'accord avec le Requéant que l'emploi de LORD OF THE RINGS ou THE LORD OF THE RINGS dans le cadre du titre de l'un ou l'autre des films *The Lord of the Rings* ne constitue pas l'emploi de la marque de commerce en soi. De plus, compte tenu de ma discussion précédente des lacunes de l'affidavit de M^{me} Drotos en ce qui concerne la démonstration de l'emploi de la Marque LORD OF THE RINGS, j'estime également qu'il n'est sans doute pas inopportun pour le Requéant d'affirmer que les éléments de preuve ne démontrent pas que la Marque LORD OF THE RINGS est devenue assez connue en liaison avec les produits autorisés en date du 29 décembre 2009 pour que l'Opposant s'acquitte de son fardeau de preuve. Quoi qu'il en soit, l'examen de chacun des facteurs du paragraphe 6(5) en date du 29 décembre 2009 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'a pas d'incidence significative sur mon examen préalable des circonstances additionnelles de l'espèce. Par conséquent, pour des

raisons semblables à celles exprimées suivant le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, j'estime que le Requéant s'est acquitté de son fardeau de preuve de démontrer que, en date du 29 décembre 2009, la Marque ne risquait pas raisonnablement de créer de la confusion avec aucune des marques de commerce alléguées de l'Opposant.

[111] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif dans son ensemble.

Disposition

[112] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi. [Voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.), à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause.]

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

ANNEXE A

<u>Numéro d'enregistrement</u>	<u>Marchandises et services</u>
LMC286206	MARCHANDISES : (1) Jeux de société.
LMC294023	MARCHANDISES : (1) Jeux, notamment jeux de société; vêtements pour hommes, dames et enfants, notamment tee-shirts, boucles et boutons de ceinture; assiettes en étain, produits en papier et imprimés, notamment cartes à jouer, cartes de correspondances, livres, pièces murales, calendriers, affiches artistiques, décalcomanies et affichettes.
LMC692716	MARCHANDISES : (1) Figurines et produits en forme de figurines, notamment figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; épées et armes décoratives, notamment haches, dagues, programmes de jeux d'ordinateur avec possibilité de jouer seul ou à plusieurs; figurines et produits en forme de figurines, notamment figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux précieux et de leurs alliages; imprimés, notamment, affiches, photographies, reproductions artistiques, calendriers, cartes à échanger; figurines et produits en forme de figurines, notamment figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de résine, figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de plastique; figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de porcelaine; vêtements, notamment costumes de jeu pour enfants et/ou adultes, notamment articles vestimentaires, notamment, capes, masques et armes à feu en jouets vendus comme un tout; figurines articulées; personnages-jouets; personnages-jouets; jeux d'échecs; jeux de rôles et accessoires de déguisement, notamment maquillage, masques, et armes à feu en jouets vendus comme un tout; jeux de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type action; personnages-jouets à collectionner; poupées et accessoires connexes; épées jouets; figurines à position orientable. (2) Figurines articulées et accessoires connexes; personnages-jouets; personnages-jouets, jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête; jeux d'échecs; jeux de rôles et accessoires; jeux d'adresse; jeux de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et non électroniques; jouets d'action mécaniques; boîtes à jouets; étuis pour figurines d'action; unités manuelles de jeux électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes; matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets souples; épées jouets; jeux pour salles de

	jeux électroniques; machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants; matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire; jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants; montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements d'arbre de Noël.
--	---

LMC711996	<p>MARCHANDISES : (1) disques compacts, et enregistrements sonores de représentations musicales.</p> <p>SERVICES : (1) services de divertissement, nommément mise à disposition d'un site Web présentant des représentations musicales en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément fourniture de nouvelles, d'information, d'articles et de commentaires dans le domaine des comédies musicales en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial.</p>
LMC743435	<p>MARCHANDISES : (1) Dioramas en polystone représentant des personnages de films. (2) Pièces de jeu d'échecs.</p>
LMC715253	<p>MARCHANDISES : (1) Programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; disques de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; logiciels compatibles avec les jeux informatiques multijoueurs fabriqués par des tiers pour jouer en interaction sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; livres de jeux manuels d'instructions et guides de stratégie pour jeux.</p> <p>SERVICES : (1) Services éducatifs et de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne par le web, logiciels de gestion de contenu pour communautés de personnes qui jouent à des jeux en ligne massivement multijoueurs; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne par le web, diffusion d'information sur les jeux informatiques en ligne et les jeux vidéo sur le web, jeux interactifs multijoueurs offerts sur le web, suivi de l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage en ligne de joueurs de même calibre, bavardoirs en ligne ou forums de discussion interactifs pour la transmission de messages entre les participants à des jeux multijoueurs, des jeux informatiques multijoueurs et à des activités multijoueurs, programmes informatiques pour utilisation en rapport avec les jeux interactifs multijoueurs sur Internet; programmes informatiques pour le suivi de l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour le jumelage en ligne de joueurs de même calibre, services de fan club.</p>
LMC627424	<p>MARCHANDISES : (1) Programmes de jeux informatiques, ludiciels, ludiciels comprenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, ludiciels interactifs et matériel de formation emballés comme un tout, jeux vidéo interactifs et matériels de formation emballés comme un tout, ludiciels multimédia interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs et matériel de formation emballés comme un tout, cartes d'appel magnétiques, aimants, CD-ROM préenregistrés, CD-ROM préenregistrés contenant des jeux de fiction et de la musique, disques de jeux informatisés préenregistrés, disques de jeux informatisés préenregistrés contenant des films de fiction, des jeux de fiction et de la musique, cartouches de jeux vidéo préenregistrées, signets, livres de fiction, livres de mythologie, calendriers, personnages en carton mince, albums de collection, livres de composition, cahiers d'exercices, accessoires de bureau, corbeilles de bureau, classeurs de bureau, agendas, cartes de souhaits, manuels d'instruction et guides de stratégie pour jeux, cahiers, bloc-</p>

	<p>notes, classeurs à compartiments pour papeterie, serviettes de table en papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en papier, taille-crayons, affiches, livres pour autocollants, autocollants, cartes à échanger, blocs-correspondance, figurines à collectionner en résine ou en substituts de ce matériau, figurines à collectionner en plastique ou substituts de ce matériau, chaînettes de porte-clefs non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, cadres, vêtements, notamment tee-shirts, jouets, jeux, jeux de table, jeux d'échecs, figurines jouets à collectionner, poupées, jouets représentant des personnages fictifs, trousse d'artisanat pour la fabrication de figurines en modèle réduit, casse-tête, cartes à jouer, jouets en peluche, jouets souples, jouets parlants, casse-tête bidimensionnels, casse-tête tridimensionnels, figurines articulées, tirelires, tirelires jouets, figurines jouets. (2) Décorations à gâteaux, bonbons, carton mince, jeux de dames, boîtes à collectionner, pièces de monnaie à collectionner, assiettes à collectionner, boîtes métalliques à collectionner, biscuits, oreillers décoratifs, jetés décoratifs, décorations murales, gommes à effacer, boîtes à cadeaux, articles-cadeaux, notamment presse-papiers, anneaux à clés en métal, ouvre-lettres, sucettes, porte-notes de service, grosses tasses, cotillons en papier, porte-documents en papier, crayons, stylos et porte-plume vendus comme un tout, poupées sonores en peluche, poupées non sonores en peluche, poupées sonores en chiffon, poupées non sonores en chiffon, figurines à tête branlante jouets, albums de collection de cartes à échanger, bougeoirs, cahiers thématiques à reliure hélicoïdale, montres-bracelets, bijoux, bracelets, broches, breloques, ras-le-cou, boucles d'oreilles, couvre-chefs, colliers, pendentifs, bagues, bagues en métal précieux et en métal non précieux, et bagues, chaînes et étuis connexes lumineux et/ou sonores vendus comme un tout.</p>
--	--

LMC737250	<p>MARCHANDISES : (1) disques compacts contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, téléchargeables en ligne jouables à un seul ou à plusieurs joueurs, audiocassettes préenregistrées, audiocassettes préenregistrées contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, disques CD-ROM préenregistrés contenant des films de fiction et de la musique, disques DVD préenregistrés, disques DVD préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, bandes vidéos, disques CD-ROM, disques DVD et disques compacts préenregistrés contenant des films de fiction et de la musique, vidéodisques contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, cartouches de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, disques de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, et logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique (2) Nécessaires de peinture et de dessin d'artisanat, livres contenant des reproductions photographiques, livres pour jeux de rôle, lithographies, cartes postales, affiches, cartes à échanger. (3) Casquettes, costumes pour l'Halloween, chapeaux, manteaux, chandails. (4) Figurines d'action, jeu de cartes, matériel de jeu vendus comme un tout pour jeu de table, figurines à position orientable, accessoires pour figurines d'action jouets. (5) Ensembles de jeu de trictrac.</p>
LMC696094	<p>MARCHANDISES : (1) disques DVD préenregistrés, disques DVD préenregistrés contenant des films de fiction, disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés contenant des films de fiction et de la musique, disques compacts contenant de la musique, vidéodisques contenant des films de fiction. (2) Livres contenant des reproductions photographiques, manuels d'instruction et guides de stratégie pour jeux, affiches. (3) Jouets, figurines d'action, pièces de jeu d'échecs emballés comme un ensemble, personnages jouets à collectionner, jouets d'action électroniques, jouets représentant des personnages fictifs, figurines à position orientable, jouets parlants, figurines d'action jouets, figurines jouets, épées jouets.</p>
LMC652927	<p>MARCHANDISES : (1) Imprimés, nommément affiches, tableaux muraux, photographies; reproductions artistiques; calendriers; cartes à jouer; cartes à échanger; signets; livres pour autocollants; autocollants; cartes postales; papier à écrire; cahiers; blocs-notes; chemises; crayons. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. (3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action et accessoires connexes, personnages-jouets, casse-têtes, à l'exception des mots croisés.</p>
LMC652836	<p>MARCHANDISES : (1) imprimés, nommément affiches, tableaux muraux; correspondance papier à notes, calendriers, cartes à jouer, cartes à échanger, signets, autocollants, papier à lettres, cahiers, blocs-notes, chemises; crayons; stylos; gommes à effacer; série de livres de fiction et de revues; vêtements, nommément tee-shirts, costumes de jeu pour enfants et/ou adultes, nommément articles vestimentaires, nommément pantalons, chemises, capes, robes, et maquillage, masques, chapeaux, armes à feu en jouets et armes en jouets, vendus comme un tout; couvre-chefs pour hommes, dames et enfants, nommément, chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de jeu,</p>

	notamment figurines d'action et accessoires connexes, figurines-jouets, casse-tête (excluant les jeux de mots croisés); jeux de société; jeux d'échecs; jeux de cartes; appareils portatifs de jeux électroniques; jouets de jeux de rôle comprenant des accessoires d'habillement pour faciliter les jeux de rôle, et comprenant maquillage, masques, chapeaux, armes à feu en jouets et armes-jouets; ornements d'arbre de Noël.
--	--