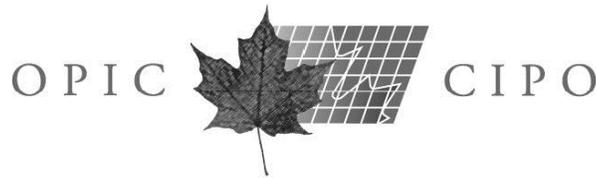


Traduction



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

Référence : 2013 COMC 70
Date de la décision : 2013-04-25

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Starwood Group Inc. à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1389023 pour la marque de
commerce SOHO HOUSE au nom
de Soho House Limited**

DOSSIER

[1] Le 27 mars 2008, Soho House Limited a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SOHO HOUSE fondée sur (1) un emploi projeté de la marque au Canada et (2) l'emploi et l'enregistrement de la marque au Royaume-Uni, pour les services suivants :

services de restaurant, de bar, de café et de traiteur; offre d'hébergement temporaire.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 juin 2009 et Starwood Group Inc. (« Starwood ») s'y est opposé le 24 novembre 2009. Le Registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante le 24 décembre 2009 comme l'exige le paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La Requérante a répondu en produisant et

signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de Bruce Greenberg et de Kathryn Stewart-Tiralongo, de même que de copies certifiées d'enregistrements de marques de commerce sur lesquelles s'appuie l'Opposante dans sa déclaration d'opposition. M. Greenberg a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire, les pièces connexes, les réponses aux engagements et les positions sur les questions prises en délibéré ont été versées au dossier.

[4] La preuve de la Requérante se compose des affidavits de Dane Penney et de Peter Woods; de copies certifiées de deux enregistrements de marques de commerce, toutes deux pour SOHO GRAND HOTEL; et des copies certifiées de l'historique du dossier des demandes d'enregistrement abandonnées de l'Opposante pour SOHO METROPOLITAN HOTEL et SOHO METROPOLITAN HOTEL & CONDOMINIUM & Dessin.

[5] L'Opposante a demandé, et obtenu, la permission de produire des éléments de preuve additionnels, comme le prévoit l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce* : voir la décision de la Commission datée du 22 novembre 2011. La preuve se compose essentiellement d'affidavits similaires des personnes suivantes : Heather Berti; Lanfranco Gualandi; Irene Reilly; Anjanette Hayes; Gavin Jimenez; Melissa Heslop; Oxana Ni; Kathlen Cheung.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et les deux étaient représentées par un avocat lors de l'audience du 21 mars 2013.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[7] L'Opposante s'appuie sur un certain nombre de ses marques de commerce, certaines enregistrées et d'autres non, et d'autres marques employées sous licence réciproque avec un tiers, pour soutenir divers motifs d'opposition. Il est par conséquent nécessaire de résumer les motifs d'opposition plus en détail afin de déterminer distinctement quelles marques sont invoquées pour soutenir un motif d'opposition particulier : voir également le paragraphe 25, ci-après, pour un regroupement des marques de la Requérante invoquées par l'Opposante.

Motifs d'opposition invoqués

1. *Alinéa 30(i)*

[8] Le premier motif d'opposition allègue que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa 30(i) puisque la Requérante ne pouvait être convaincue, à la date de production de la demande, d'avoir le droit d'employer la marque SOHO HOUSE. À cet égard, la Requérante devait, ou aurait dû, être au courant de la famille de marques de commerce SOHO de l'Opposante, qui comprend :

SOHO BAYVIEW,
SOHO LOFTS AT 188 EGLINTON,
SOHO CONDOMINIUMS AT STARWOOD CENTRE,
SOHO PARKWAY LUXURY CONDOMINIUMS,
SOHO RESIDENCES,
SOHO LISGAR LUXURY CONDOMINIUMS,
SOHO CHAMPAGNE LUXURY CONDOMINIUMS,
des marques employées antérieurement au Canada en liaison avec l'aménagement d'hôtels et de condominiums de luxe; les condominiums de luxe avec services hôteliers et autres;

et les marques de commerce de l'Opposante :

SOHO LOFT CONDOMINIUMS,
SOHO CONDOS,
SOHO LOFT CONDOS,
des marques employées antérieurement au Canada en liaison avec l'aménagement d'ensembles résidentiels et d'hôtels proposant des services hôteliers, l'administration hôtelière et autres. L'Opposante appelle collectivement ces marques susmentionnées les [TRADUCTION] « marques comportant l'élément SOHO », et je ferai de même.

2. *Alinéa 12(1)(d)*

[9] Le deuxième motif d'opposition allègue que la marque SOHO HOUSE n'est pas enregistrable, suivant l'alinéa 12(1)(d), parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de l'Opposante :

SOHO LOFT CONDOMINIUMS, enregistrée sous le n° LMC490017 le 16 février 1998

SOHO CONDOS, enregistrée sous le n° LMC492915 le 15 avril 1998

SOHO LOFT CONDOS, enregistrée sous le n° LMC496299 le 17 juin 1998

J'ai remarqué que chacune des marques déposées de l'Opposante est employée en liaison avec des [TRADUCTION] « services immobiliers pour la vente d'unités locatives résidentielles » plutôt que pour les différents emplois allégués par l'Opposante dans le premier motif d'opposition susmentionné.

3. *Article 16*

[10] Le troisième motif d'opposition, suivant l'article 16 de la Loi, allègue que la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement de la marque SOHO HOUSE puisque, à la date de production de la demande, la marque SOHO HOUSE créait de la confusion avec :

- 3.1 Les marques comportant l'élément SOHO de l'Opposante qui avaient été antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante.
- 3.2 Les marques de commerce SOHO LOFT CONDOMINIUMS, SOHO CONDOS et SOHO LOFT CONDOS de l'Opposante, pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient déjà été produites au Canada par l'Opposante.
- 3.3 Les marques comportant l'élément SOHO de l'Opposante qui avaient déjà été employées comme noms commerciaux au Canada par l'Opposante.

4. *Caractère distinctif*

[11] Le quatrième motif d'opposition allègue que la marque SOHO HOUSE ne possède pas de caractère distinctif au sens de l'article 2, car la marque ne distingue pas véritablement les services de la Requérante des marchandises et services de tiers, nommément :

- 4.1 Les services de l'Opposante offerts en liaison avec les marques de commerce comportant l'élément SOHO.
- 4.2 L'aménagement d'ensembles résidentiels et d'hôtels proposant des services hôteliers et l'administration hôtelière pour la promotion et la vente d'unités locatives résidentielles en liaison avec les marques de commerce suivantes employées sous licence réciproque par l'Opposante et Liverton Hotels International Inc.:

SOHO MET HOTEL,
SOHO METROPOLITAN HOTEL,
SOHO METROPOLITAN HOTEL & RESIDENCES,

SOHO METROPOLITAN HOTEL & CONDOMINIUMS.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Bruce Greenberg – témoignage par affidavit

[12] M. Greenberg se présente comme le président de la société de l'Opposante. Son témoignage par affidavit, souvent formulé en généralités imprécises et vagues, est résumé ci-après.

[13] Depuis 1993, l'Opposante est présente dans le secteur de l'aménagement, de l'exploitation et de la gestion d'immeubles résidentiels, commerciaux et locatifs. Environ 65 % des lotissements de l'Opposante, en ce qui a trait à la valeur marchande, sont liés à ses hôtels, condominiums et résidences de luxe de marque SOHO. Cela représente une valeur marchande de 250 M\$. L'Opposante est propriétaire et gestionnaire de certains des plus grands hôtels de Toronto, dont le Soho Metropolitan Hotel.

[14] Pendant les années 1990 et le début des années 2000, l'Opposante a converti de nombreux immeubles de bureaux de Toronto en condominiums résidentiels, dont le Soho Lofts At Starwood Centre (usage commercial et résidentiel), le SoHo Lofts At 188 Eglinton (88 condominiums résidentiels) et le SoHo Bayview (40 condominiums).

[15] Le Soho Metropolitan Hotel and Condominiums (le Soho Met) de l'Opposante à Toronto est un exemple d'usage mixte d'un lotissement hôtelier et de condominiums de luxe. Il a été achevé en 2003 conjointement avec Liverton Hotels International. Il s'agit d'un édifice d'une valeur de 125 M\$, d'une superficie de près de 42 000 m² (450 000 pi²) qui comprend 88 suites hôtelières de luxe et 396 condominiums résidentiels, dont 55 suites de long séjour.

[16] En date de l'affidavit de M. Greenberg, l'Opposante était à aménager le Soho Parkway, un édifice de 16 étages d'Ottawa proposant 104 suites en condominiums avec services de conciergerie d'hôtel. L'Opposante a également aménagé le SoHo Lisgar, un immeuble à condominiums de 12 étages à Ottawa et a entrepris un troisième projet d'aménagement, le SoHo Champagne, un immeuble à condominiums composé de deux tours qui comprend 330 unités et 11 maisons en rangée. La valeur de vente prévue du SoHo Champagne est de plus de 100 M\$. L'Opposante est en activité sous son nom commercial Mastercraft Starwood dans la région d'Ottawa.

[17] Le SoHo Met comprend deux restaurants ouverts pour le déjeuner, le dîner et le souper. Les restaurants servent annuellement environ 30 000 clients en salle et environ 15 000 par le service à l'étage.

[18] Les recettes brutes annuelles des propriétés de l'Opposante exploitées sous les marques comportant l'élément SOHO ont excédé 8 M\$ annuellement pour chacune des années 2007 à 2009. Les recettes des condominiums de marques comportant l'élément SOHO ont dépassé les 200 M\$ de 1993 à 2010.

[19] M. Greenberg fait remarquer qu'en raison de la publicité, sollicitée ou non, le public, particulièrement à Toronto et Ottawa, en est venu à associer « SoHo » avec les hôtels, condominiums et résidences de luxe de l'Opposante qui offrent des services hôteliers. En pièce D de son affidavit, on retrouve des exemples de publicités favorables, dont les propriétés de marques comportant l'élément SOHO de l'Opposante ont fait l'objet dans diverses publications, dont le *National Post*, le *Toronto Star*, le *Globe and Mail* et le *Ottawa Citizen*, au cours de la période allant de 2001 à 2010.

[20] Au cours de la période de quatre années de 2006 à 2009, l'Opposante a dépensé plus de 600 000 \$ annuellement pour la promotion des lotissements suivants : le SoHo Met; le SoHo Lofts At 188 Englington; le SoHo Bayview, le SoHo Parkway et le SoHo Lisgar. En pièce G de l'affidavit de M. Greenberg se trouvent plusieurs publicités provenant de divers journaux et magazines canadiens, pour la période 1996 à 2010, dont un exemple est présenté ci-après :



L'Opposante a également fait la promotion des propriétés de marques comportant l'élément SOHO sur ses sites Web.

Bruce Greenberg – témoignage en contre-interrogatoire

[21] Certains faits marquants obtenus au cours du contre-interrogatoire de M. Greenberg sont résumés ci-après.

[22] En date du 8 avril 2011 (la date du contre-interrogatoire), le seul [TRADUCTION] « hôtel exploité par l’Opposante » était le SoHo Metropolitan Hotel de Toronto. L’hôtel est, en fait, exploité par l’Opposante en partenariat avec Liverton Hotels International Inc. (« Liverton »). Le partenariat qui exploite l’hôtel, SoHo Met Hotel Limited Partnership, est autorisé à employer les marques de commerce suivantes qui sont la propriété de l’Opposante conformément à un contrat de licence daté du 10 novembre 2006 : SOHO LOFT CONDOMINIUMS; SOHO LOFT CONDOS et SOHO CONDOS. Le partenariat n’est pas autorisé à employer d’autres marques qui sont la propriété de l’Opposante. L’activité principale de l’Opposante est celle de promoteur immobilier (voir la p. 65 de la transcription) bien que l’Opposante donne des directives en ce qui concerne les campagnes de marketing et la publicité pour l’hôtel et [TRADUCTION] « tout ce qui a à voir avec la marque, Soho... » : voir la p. 38 de la transcription.

[23] L’Opposante a produit une demande d’enregistrement (n° 1094970) pour la marque SOHO METROPOLITAN HOTEL le 6 mars 2001. Liverton s’est opposé à la demande d’enregistrement le 24 août 2004 parce que Liverton [TRADUCTION] « désirait un contrat de licence » : voir la p. 70 de la transcription. La demande d’enregistrement a été abandonnée le 11 novembre 2006 dans [TRADUCTION] « le cadre du contrat avec Liverton », c’est-à-dire, pour conclure le contrat de licence susmentionné daté du 10 novembre 2006 : voir la p. 70 et 71 de la transcription. C’est le contrat de licence réciproque dont il est fait mention à la section 4.2 du quatrième motif d’opposition : voir le paragr. 11 ci-dessus.

[24] La transcription du contre-interrogatoire de M. Greenberg fournit divers autres détails concernant les activités de l’Opposante non mentionnées ou dont il fait abstraction dans son affidavit. Son témoignage en contre-interrogatoire fournit une description nettement différente des activités de l’Opposante que ce qui peut être déduit de son affidavit. Un scénario juste des activités de l’Opposante, fondé principalement sur le témoignage de M. Greenberg en contre-interrogatoire, est présenté aux paragraphes 3 à 6 du plaidoyer écrit de la Requérente, que j’ai résumé ci-après :

[TRADUCTION]

L'Opposante est une entreprise de promotion immobilière et de construction qui a bâti plusieurs condominiums à Toronto. La preuve ne démontre pas que l'Opposante soit impliquée dans les condominiums après que les unités aient été vendues et qu'une société de gestion des condominiums ait été créée.

Après la construction des condominiums, Starwood [l'Opposante] a décidé d'aménager et de construire un établissement qui combinerait des condominiums de luxe et un hôtel, le SoHo Metropolitan Hotel & Condominiums. L'Opposante et Liverton, qui exercent leurs activités sous le nom commercial de Metropolitan Hotels, ont conclu un contrat commercial selon lequel l'Opposante construit et aménage le SoHo Metropolitan Hotel & Condominiums, que Liverton met en marché, promeut et gère. Liverton emploie les marques de commerce SOHO MET et SOHO METROPOLITAN en liaison avec ces services. La preuve ne démontre pas que l'Opposante ait une implication continue dans la propriété.

L'Opposante a ensuite aménagé trois projets de condominiums de luxe à Ottawa, annonçant que ces immeubles à condominiums disposeraient d'un équipement hôtelier fourni par Liverton et similaire à ceux dont dispose l'établissement de Toronto.

[25] La Requérante, au paragraphe 7 de son plaidoyer écrit, présenté ci-après, regroupe en trois grandes catégories les marques sur lesquelles se fonde l'Opposante :

[TRADUCTION]

Dans cette opposition, Starwood [l'Opposante] se fonde sur :

- (a) l'emploi par Starwood des marques comportant l'élément SOHO en liaison avec les services de condominiums et de biens immobiliers,
- (b) l'emploi par Liverton des marques de commerce SOHO MET et SOHO METROPOLITAN en liaison avec le SoHo Met Hotel & Condominium de Toronto,
- (c) l'intention de Starwood d'employer et de publiciser les marques comportant l'élément SOHO avec des condominiums pas encore terminés qui disposeront d'équipements hôteliers fournis par Liverton,

dans le but d'empêcher la Requérante, Soho House, d'enregistrer son nom au Canada comme marque de commerce en liaison avec des services liés à l'offre de nourriture, de boissons et d'hébergement temporaire...

Kathryn Stewart-Tiralongo

[26] Mme Tiralongo se présente comme conseillère technique employée par la firme représentant l'Opposante. Le 4 juin 2010, elle a effectué une recherche en ligne auprès de l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) dans le but de localiser les enregistrements et les demandes pendantes, qui sont la propriété de la Requérante, Soho House Limited. Les résultats de sa recherche sont joints en pièce A de son affidavit. D'après mon examen de la pièce A, je remarque que cinq marques ont été localisées, nommément, (1) la marque déposée CECCONI'S, pour des services de traiteur, (2) une marque figurative pendante composée d'une ligne vaguée dans un rectangle, pour des services immobiliers, (3) la marque pendante SOHO BEACH HOUSE, pour des services immobiliers et connexes, (4) la marque déposée SOHO HOUSE, pour essentiellement les mêmes services que ceux de la demande canadienne en l'espèce, (5) la marque déposée SOHO HOUSE qui fournit des services de club de service social qui sont essentiellement les mêmes que ceux visés par la demande canadienne en l'espèce.

[27] En pièce B est joint un rapport des noms commerciaux « Mastercraft Starwood » tiré de la base de données du ministère de la Consommation et du Commerce de l'Ontario. Je remarque que Mastercraft Starwood est un nom commercial de l'Opposante en l'espèce.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Peter Woods

[28] M. Woods se présente comme un stagiaire en droit au sein du cabinet qui représente la Requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous forme des pièces A à K, résumées ci-après, des imprimés de pages Web tirées d'Internet produites entre le 4 et le 11 avril 2011.

Pièce A

Le SOHO HOUSE NEW YORK est un hôtel et club privé de Manhattan.

Pièce B

Le SOHOGRANDHOTEL est un hôtel situé sur la West Broadway Street à New York.

Pièce C

Le SOHO HOUSE est une boîte de nuit privée et sélecte de Toronto fréquentée par des célébrités et des gens bien en vue de l'industrie cinématographique.

Pièce D

Le SOHO METROPOLITAN HOTEL est un hôtel sélect de Toronto, qui est affilié avec un groupe d'hôtels exploités sous le nom de Metropolitan Hotels.

Pièce E

Le Starwood Hotels and Resorts est un des plus grandes sociétés hôtelières et de loisirs dont les marques comprennent WESTIN et SHERATON.

Pièce F

Le TRUMP SOHO est un grand hôtel en exploitation à New York.

Pièce G

Le SOHO METROPOLITAN HOTEL et le TRUMP SOHO sont affiliés avec l'entité Preferred Hotel Group.

Pièce H

SoHo est un quartier de Manhattan, à New York, reconnu comme un exemple de régénération et d'embourgeoisement d'un centre-ville.

Pièce I

La pièce est un plan de la ville de New York montrant où se situent trois des hôtels susmentionnés.

Pièce J

SOHO est le nom de (i) un salon de coiffure d'Edmonton, (ii) un bar et grill de Vancouver et de Burnaby, (iii) une entreprise générale licenciée de Calgary qui se spécialise dans les services complets de restauration, (iv) un bistro à Toronto, (v) une agence immobilière et de marketing de projets à Vancouver.

Pièce K

SOHO est le nom d'un secteur situé dans le West End de Londres et caractérisé depuis longtemps comme un quartier des spectacles. Il était autrefois connu pour ses boutiques érotiques.

Dane Penney

[29] Mme Penney se présente comme une chercheuse employée par le cabinet qui représente la Requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve les pièces suivantes.

Pièce A

Une recherche dans le Registre des marques de commerce pour les demandes d'enregistrement et les enregistrements composés de, ou qui comprennent le mot SOHO, en date du 22 mars 2011. Soixante-treize marques ont été trouvées. Les pages du registre ont été versées au dossier en liasse. Selon mon examen de la pièce, il semble que (i) 26 des marques ont été abandonnées et 5 ont été radiées, (ii) la recherche n'a pas été restreinte aux marchandises et services visés par les marques.

Pièce B

Une recherche des noms commerciaux canadiens, effectuée dans le système de recherche préliminaire NUANS, composés de ou qui comprennent le mot SOHO. Beaucoup de noms commerciaux ont été trouvés et couvrent une vaste gamme d'entreprises.

PREUVE SUPPLÉMENTAIRE DE L'OPPOSANTE

[30] La preuve supplémentaire de l'Opposante provient de plusieurs employés du Soho Metropolitan Hotel. Chaque affidavit va plus ou moins dans le même sens : dans la période allant du 8 au 18 septembre 2011, durant le Festival international du film de Toronto, l'hôtel a reçu de nombreux appels téléphoniques et clients imprévus qui

demandaient s'il s'agissait bien du Soho House – vraisemblablement l'établissement auquel fait référence la pièce C de l'affidavit de M. Woods : voir le paragr. 29 ci-dessus.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

[31] Les motifs d'opposition seront examinés dans l'ordre dans lequel ils ont été plaidés dans la déclaration d'opposition.

1. Premier motif d'opposition – fondé sur l'alinéa 30(i)

[32] L'alinéa 30(i) n'est pas une clause fourre-tout, mais il peut être invoqué comme motif d'opposition si une fraude de la part de la requérante est alléguée ou si certaines dispositions législatives fédérales empêchent l'enregistrement de la marque visée par la demande : voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155, et *Société canadienne des postes c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221. En l'espèce, aucune allégation réelle n'étaye le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i). Par conséquent, ce motif est rejeté.

2. Deuxième motif d'opposition – fondé sur l'alinéa 12(1)(d)

[33] Le deuxième motif d'opposition allègue que la marque SOHO HOUSE visée par la demande, pour un emploi en liaison avec des « services de restaurant, de bar, de café et de traiteur; offre d'hébergement temporaire » crée de la confusion avec une ou plus des marques déposées SOHO LOFT CONDOMINIUMS; SOHO CONDOS et SOHO LOFT CONDOS de l'Opposante pour un emploi en liaison avec des « services immobiliers pour la vente d'unités locatives résidentielles ».

[34] La date pertinente pour considérer le premier motif d'opposition est la date de ma décision : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à 130 (CAF) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF). La Requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, en vertu du paragraphe 6(2) de la *Loi*, comme il est indiqué ci-dessous :

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 ou les services... liés à ces marques sont fabriqués.
. . ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou
ces services. . . soient ou non de la même catégorie générale.

[35] Par conséquent, le paragraphe 6(2) concerne la confusion des marchandises ou des services provenant d'une source qui peuvent être perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par le paragraphe 6(2) consiste à déterminer s'il y aurait confusion des services de la Requérante, à vendre en liaison avec la marque SOHO HOUSE, telle que vendue, exploitée sous licence ou promue par les activités de l'Opposante sous ses marques déposées SOHO LOFT CONDOMINIUMS; SOHO CONDOS et SOHO LOFT CONDOS.

Test en matière de confusion

[36] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s'il y a risque de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)(a) à 6(5)(e) de la *Loi*, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive, et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. L'importance qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), 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 paragraphe 6(5).

Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)

Le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis

[37] La marque SOHO HOUSE visée par la demande ne possède pas un caractère distinctif inhérent prononcé en liaison avec les services de la Requérante. À cet égard, l'élément SOHO est un quartier assez bien connu des villes de Londres et New York, et possède une connotation élogieuse à la mode ou tendance. Le deuxième élément HOUSE est un mot commun qui figure au dictionnaire et qui possède une connotation d'habitation ou d'établissement. Les deux sens évoquent les services de la Requérante. La marque SOHO HOUSE est par conséquent une marque plutôt faible. De plus, il n'y a aucune preuve démontrant que la marque de la Requérante a acquis un caractère distinctif à une date pertinente. Pareillement, les marques de l'Opposante sont des marques relativement faibles puisque leurs suffixes (LOFT, CONDOS, CONDOMINIUMS) évoquent des unités d'habitation.

[38] L'Opposante a employé ses marques déposées dans le but de vendre des unités d'habitations résidentielles. Cependant, cela semble avoir pris fin vers la fin des années 1990 (ou au début des années 2000) lorsque la majorité des habitations dans le lotissement ont été vendues. Il n'y a aucune preuve démontrant que l'Opposante a continué à employer ses marques déposées après la vente du lotissement. Le caractère distinctif qu'ont pu acquérir les marques de l'Opposante à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 s'est dissipé depuis. En conséquence, je n'accorde pas un caractère distinctif acquis important aux marques déposées de l'Opposante à l'heure actuelle. Ce premier facteur fondé sur le paragraphe 6(5) ne favorise donc aucune partie.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[39] La Requérante n'a démontré aucun emploi de sa marque SOHO HOUSE à aucune date pertinente. L'Opposante emploie ses marques déposées depuis 1996 et l'emploi se poursuit pendant trois ou quatre années par la suite. Compte tenu des circonstances de l'espèce, je ne considère pas que le deuxième facteur fondé sur le paragraphe 6(5) favorise l'Opposante dans une mesure importante à l'heure actuelle.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[40] En ce qui concerne les troisième et quatrième facteurs fondés sur le paragraphe 6(5), je suis d'accord avec les observations de la Requérante que les services immobiliers de l'Opposante, comme énoncés dans ses enregistrements, et les services de nourriture, de boissons et d'hébergement temporaire de la Requérante, comme énoncés dans sa demande d'enregistrement, sont nettement différents. En conséquence, les troisième et quatrième facteurs favorisent la Requérante.

Le degré de ressemblance

[41] Il y a nécessairement un degré de ressemblance assez élevé entre chacune des marques déposées de l'Opposante et la marque SOHO HOUSE visée par la demande en raison du premier élément SOHO. À cet égard, la première partie de la marque est généralement considérée comme la plus importante pour ce qui est du caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 26 CPR (2d) 183 à 188 (CF 1^{re} inst.). Cependant, quand les marques sont considérées dans leur ensemble, les suffixes des marques des parties servent à distinguer les marques, plus visuellement et verbalement et moins dans les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, il y a un important chevauchement des idées suggérées par les suffixes LOFT, CONDOS, CONDOMINIUMS de l'Opposante et le suffixe HOUSE de la Requérante.

Les circonstances de l'espèce

[42] L'Opposante s'appuie sur la preuve de huit employés du Soho Metropolitan Hotel (voir le paragraphe 31, ci-dessus) pour faire valoir que la marque SOHO HOUSE visée par la demande crée de la confusion avec les marques SOHO LOFT CONDOMINIUMS; SOHO CONDOS et SOHO LOFT CONDOS de l'Opposante. Comme susmentionnée, leur preuve concerne les appels téléphoniques et les clients imprévus qui demandaient si le Soho Metropolitan Hotel était le Soho House. La Requérante est d'avis qu'une telle preuve est inapplicable parce que, au mieux, elle ne concerne que la question de la confusion entre la marque SOHO HOUSE visée par la demande et la marque SOHO METROPOLITAN HOTEL, qui n'est pas en cause pour le deuxième motif d'opposition. J'hésite à accorder du poids à la preuve pour deux raisons. Premièrement, les marques

déposées de l'Opposante couvrent les services immobiliers. Il n'est pas approprié d'extrapoler la preuve de confusion pour des marques en liaison avec des services semblables, c'est-à-dire des services d'hébergement temporaire (les services de la Requérante) et les services hôteliers avec des marques en liaison avec des services dissemblables, c'est-à-dire, des services d'hébergement temporaire et des services immobiliers indiqués dans les enregistrements de l'Opposante. Deuxièmement, les cas de « confusion » supposés sont restreints à une courte période – durant le Festival international du film de Toronto en 2011. C'était un événement hautement médiatique. Il est raisonnable de présumer que le grand public cherchait à trouver la boîte de nuit Soho House (voir pièce C; paragr. 29 ci-haut), parce qu'elle était connue pour être fréquentée par des célébrités de l'industrie cinématographique. À mon avis, la preuve ne démontre pas que le Soho Metropolitan Hotel était confondu avec la boîte de nuit Soho House, mais plutôt que tout établissement comprenant SOHO dans son nom, et susceptible d'accueillir des célébrités, était sous surveillance.

Jurisprudence

[43] Je dois également tenir compte de la discussion au paragr. 6 de *Coventry Inc. c. Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst.). Dans cette affaire, l'Opposante s'appuyait sur sa marque SARAH qui n'était pas solide par nature et n'avait pas acquis un caractère distinctif important par son emploi ou sa promotion ou par tout autre moyen :

[TRADUCTION]

« La marque de commerce SARAH est formée d'un prénom féminin très répandu dans la chrétienté et, pour cette raison, son caractère distinctif inhérent est faible : *Bestform Foundations Inc. c. Exquisite Form Brassiere (Canada) Ltd.* (1972), 34 CPR (2d) 163. De telles marques sont considérées comme étant intrinsèquement faibles et ne sont pas admissibles à une protection étendue : *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 CPR (2d) 1, [1972] CF 1271; et *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al.* (1975), 22 CPR (2d) 154. Lorsque la marque en cause est intrinsèquement faible, de petites différences suffisent à la distinguer d'une autre marque : *American Cyanamid Co.*, précitée, à la p. 5]. Zaréh, qui est également un prénom chrétien, mais qu'on rencontre chez les hommes libanais, n'est pas répandu dans ce pays. Visiblement, il existe à tout le moins de petites différences qui permettent de distinguer ces deux prénoms. Cependant, le caractère distinctif d'une marque

intrinsèquement faible peut toutefois être accentué par un emploi à grande échelle : voir *GSW Ltd. c. Great West Steel*, précitée. Il appert de la preuve produite par l'Appelante que cette dernière a fait un emploi et une promotion considérable des noms Sarah, Sarah Coventry, Sarah Fashion Show, etc., mais un emploi très limité de la marque de commerce SARAH. Or, il est bien établi qu'il ne suffit pas pour le propriétaire d'une marque de commerce de simplement déclarer qu'il a employé sa marque; il doit en faire la preuve : *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62, [1981] 1 CF 679, 34 NR 39. »

(soulignement ajouté)

[44] De même, en l'espèce, l'Opposante s'appuie sur une marque faible. De plus, je ne peux conclure, au vu de la preuve dont je dispose, que le caractère distinctif des marques de l'Opposante a été amélioré à un tel point par l'emploi antérieur et la publicité (à la fin des années 1990 et au début des années 2000) que ses marques aient droit à une portée de protection élargie à l'heure actuelle.

[45] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des possibilités, qu'en ce moment, il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque SOHO HOUSE visée par la demande et les marques déposées de l'Opposante. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

3. Troisième motif d'opposition – fondé sur l'article 16

3.1 Le recours aux « marques comportant l'élément SOHO » de l'Opposante qui avaient déjà été employées et révélées au Canada

[46] La date pertinente en ce qui concerne la question de la confusion entre une ou plus des marques comportant l'élément SOHO de l'Opposante et la marque SOHO HOUSE est la date de production de la demande d'enregistrement, c'est-à-dire le 27 mars 2008.

[47] En plus de l'habituel fardeau initial de prouver les faits sur lesquels reposent les allégations (voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 à 298 (CF 1^{re} inst.)), la *Loi sur les marques de commerce* impose à l'opposante d'autres exigences. Premièrement, l'Opposante doit établir l'emploi de sa marque avant la date de production de la demande visée par l'opposition, c'est-à-dire, avant le 27 mars 2008. Deuxièmement, l'Opposante doit établir que la Marque sur laquelle elle s'appuie n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la marque visée par

l'opposition, dans ce cas, le 24 novembre 2009 : voir les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[48] En ce qui concerne les marques SOHO PARKWAY LUXURY CONDOMINIUMS; SOHO LISGAR LUXURY CONDOMINIUMS; et SOHO CHAMPAGNE LUXURY CONDOMINIUMS, je suis d'accord avec les observations faites par la Requérante que l'Opposante n'a pas produit une preuve suffisante pour établir l'emploi de ces marques avant le 27 mars 2008. La preuve établit plutôt que l'emploi de ces marques n'a pas commencé avant un peu après octobre 2009 : voir le paragraphe 10 de l'affidavit de M. Greenberg. En conséquence, il n'est pas possible de s'appuyer sur les marques susmentionnées pour étayer le motif d'opposition fondé sur l'article 16.

[49] M. Greenberg a confirmé en contre-interrogatoire que l'emploi de la marque SOHO CONDOMINIUMS AT STARWOOD CENTRE a commencé aux alentours de 1996, l'emploi de la marque SOHO LOFTS AT 188 EGLINTON a commencé aux alentours de 1996 ou 1998 et que l'emploi de la marque SOHO BAYVIEW a commencé aux alentours de 2000. Cependant, il n'y a pas de preuve que l'Opposante a continué d'employer ces marques, ou la marque SOHO RESIDENCES, après que les lotissements en liaison avec ces marques aient été vendus. Compte tenu du genre d'exploitation commerciale de l'Opposante à l'époque, c'est-à-dire, la vente d'un projet de lotissement terminé avant de passer au prochain, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve d'établir que les marques susmentionnées n'étaient pas abandonnées le 24 novembre 2009. Pas plus que l'Opposante ne s'est acquittée du fardeau de preuve d'établir que ses marques SOHO LOFTS AT 188 EGLINTON et SOHO BAYVIEW étaient employées avant le 27 mars 2008. En conséquence, les marques susmentionnées ne peuvent servir à étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 16.

3.2 Le recours à une demande d'enregistrement antérieure

[50] Pour qu'une opposante puisse s'appuyer sur une demande d'enregistrement antérieure, la demande doit être pendante à la date de l'annonce de la marque visée par l'opposition, en l'espèce le 24 juin 2009 : voir le paragr. 16(4) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les demandes sur lesquelles s'appuie l'Opposante pour les marques SOHO

LOFT CONDOMINIUMS, SOHO CONDOS et SOHO LOFT CONDOS étaient toutes parvenues à l'enregistrement bien avant le 22 juin 2009 : voir le paragraphe 9, ci-dessus. En conséquence, les demandes susmentionnées ne peuvent servir à étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 16.

3.3 Le recours aux « marques comportant l'élément SOHO » de l'Opposante qui avaient déjà été employées et révélées au Canada comme noms commerciaux

[51] La discussion aux paragraphes 46 à 49 précédents concernant l'emploi et le caractère distinctif acquis des marques de commerce de l'Opposante s'applique également aux noms commerciaux de l'Opposante, et les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire que les noms commerciaux de l'Opposante ne peuvent servir à étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 16.

[52] Compte tenu de ce qui précède, chacun des motifs d'opposition fondés sur l'article 16 est rejeté.

4. Quatrième motif d'opposition – caractère distinctif

Date pertinente et importance de la preuve

[53] La date pertinente pour tenir compte des circonstances en ce qui concerne la question du caractère distinctif est la date de production de l'opposition, en l'espèce le 24 novembre 2009 : voir *Andres Wine and E&J Gallo Winery (1975)*, 25 CPR (2d) 126 à 130 (CFA); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 CPR (3d) 412 à 424 (CFA).

[54] Dans *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2004), 40 CPR (4th) 553, cette Commission cherchait à déterminer où placer la barre pour établir quand une marque a acquis un caractère distinctif suffisant pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque :

[TRADUCTION]

Les arrêts *Spanada* et *Motel 6*, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l'opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d'un grand nombre.

Dans le cadre de l'appel interjeté en Cour fédérale, Section de première instance (voir 48 CPR (4th) 427), le juge Noël a conclu dans les termes suivants que la Commission avait appliqué un critère erroné pour placer la barre :

[TRADUCTION]

il faut que la preuve indique clairement que la marque [la marque de l'Opposant] est connue au moins jusqu'à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative.

Cependant, la Cour a maintenu la conclusion de la Commission que la preuve de l'Opposant n'était pas suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande.

4.1 *Le recours aux marques de commerce comportant l'élément SOHO de l'Opposante*

[55] Compte tenu de ma discussion précédente en ce qui concerne l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce comportant l'élément SOHO, je ne peux pas conclure qu'à la date pertinente du 24 novembre 2009, leur réputation était importante, significative ou suffisante au point d'annuler le caractère distinctif de la marque SOHO HOUSE visée par la demande. Le motif d'opposition alléguant l'absence de caractère distinctif et s'appuyant sur les marques de commerce comportant l'élément SOHO de l'Opposante est donc rejeté.

4.2 *Le recours à des marques de commerce employées sous licence réciproque par l'Opposante et Liverton Hotels International Inc.*

[56] Le contrat de licence réciproque auquel fait référence l'Opposante est joint en pièce B de l'affidavit de M. Greenberg. Les marques employées sous licence réciproque par l'Opposante et par Liverton Hotels International Inc. sont présentées dans les annexes A et B du contrat. Sept marques sont énumérées, cependant aucune des marques suivantes :

SOHO MET HOTEL
SOHO METROPOLITAN HOTEL
SOHO METROPOLITAN HOTEL & RESIDENCES
SOHO METROPOLITAN HOTEL & CONDOMINIUMS

n'apparaît dans les annexes A ou B. L'Opposante peut seulement s'appuyer, évidemment, sur les marques employées en vertu du contrat de licence réciproque comme allégué dans la déclaration d'opposition. Puisqu'aucune des marques sur lesquelles elle s'appuie n'est employée en vertu du contrat, aucun fait n'étaye ce dernier motif d'opposition, qui est donc rejeté.

DÉCISION

[57] Comme chacun des motifs d'opposition a été rejeté, l'opposition est rejetée. Cette décision a été prise en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay