

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
St. Paul Fire and Marine Insurance Company à la
demande n° 1,098,993 produite par Hotel St-Paul
de Montréal Inc. en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce ST PAUL HOTEL & Dessin**

[1] Le 9 avril 2001, Hotel St-Paul de Montréal Inc. (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ST PAUL HOTEL & Dessin (la « Marque ») fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des « services de l'hôtellerie » depuis le 1^{er} janvier 2001. La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 29 janvier 2003. Dans l'annonce, les services ont été traduits par « hotel services ».

[3] Le 17 novembre 2003, St. Paul Fire and Marine Insurance Company (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC455,628 visant sa marque de commerce THE ST. PAUL.

[5] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de son président, Javier Planas, et une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC538,986. L'Opposante n'a pas demandé à contre-interroger le déposant de la Requérante.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve

[7] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[8] L'Opposante a invoqué six motifs d'opposition et ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard des cinq motifs suivants :

- al. 30a) : aucune preuve n'établit que la Marque n'a pas été employée par la Requérante depuis la date alléguée dans la demande en liaison avec les services qui y sont décrits;
- al. 30i) : aucune preuve n'établit que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada;
- al. 16(1)a) : aucune preuve n'établit que la marque THE ST. PAUL de l'Opposante avait été employée au Canada avant le 1^{er} janvier 2001 – la simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement d'une opposante ne permet pas à celle-ci de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur des allégations d'absence de droit à l'enregistrement [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)];
- al. 16(1)c) : aucune preuve n'établit que l'Opposante a employé le nom commercial THE ST. PAUL au Canada avant le 1^{er} janvier 2001;
- art. 2 : aucune preuve n'établit que la marque THE ST. PAUL de l'Opposante avait été employée ou révélée au Canada avant le 17 novembre 2003 – la simple production d'une copie certifiée de l'enregistrement d'une opposante ne permet pas à celle-ci de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur des allégations d'absence de caractère distinctif [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.*, précité].

[9] Les cinq motifs d'opposition susmentionnés sont donc rejetés.

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

[10] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif portant que la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce THE ST. PAUL enregistrée sous le n° LMC455,628, en établissant que cet enregistrement est encore en vigueur. Les services visés par l'enregistrement sont des « services d'assurance, nommément services de réassurance ».

[11] La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion selon ce motif est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[12] 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.

[13] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[14] Chaque marque a un caractère distinctif inhérent; toutefois, les mots ST. PAUL ont une connotation géographique à l'égard de chacune d'elles en ce que l'Opposante a son siège dans la ville de St. Paul, au Minnesota [voir demande], et l'hôtel de la Requérante est situé sur la rue McGill au coin de la rue St-Paul, à Montréal [voir pièce JP-3 jointe à l'affidavit Planas].

[15] Aucune preuve n'établit que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure, tandis qu'il existe des éléments de preuve établissant que la Marque de la Requérante est devenue connue par l'emploi, la publicité et l'obtention de prix [voir, par exemple, les pièces JP-3 et JP-5 jointes à l'affidavit Planas].

la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[16] Selon l'enregistrement de l'Opposante, sa marque est en usage depuis au moins 1951, tandis que la Requérante affirme que sa Marque est en usage depuis au moins le 1^{er} janvier 2001 (voir paragraphe 8 de l'affidavit Planas).

le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[17] Il n'y a aucun lien apparent entre les services d'hôtellerie et les service d'assurance. Pas plus qu'il n'y a de preuve établissant l'existence d'un lien quelconque entre les voies de commercialisation des parties.

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

[18] Il y a un degré élevé de ressemblance entre la Marque de la Requérante et la marque de l'Opposante dans la présentation ou le son. L'inclusion du mot HOTEL dans la Marque de la Requérante crée une différence dans les idées suggérées.

conclusion concernant l'alinéa 12(1)d)

[19] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis convaincue qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques. Bien que les marques se ressemblent beaucoup, les services liés à celles-ci sont totalement différents. Il n'y a pas lieu d'accorder une protection étendue à la marque déposée de l'Opposante tant parce qu'aucune preuve n'établit qu'elle a une quelconque réputation au Canada à l'heure actuelle que parce que les mots ST. PAUL ont une connotation géographique. Dans l'ensemble, je suis convaincue que la première impression du consommateur moyen ne serait pas que les services d'assurance THE ST. PAUL et les services d'hôtellerie ST PAUL HOTEL & Dessin proviennent d'une source commune.

[20] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc rejeté.

Décision

[21] Dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 21 DÉCEMBRE 2009.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.