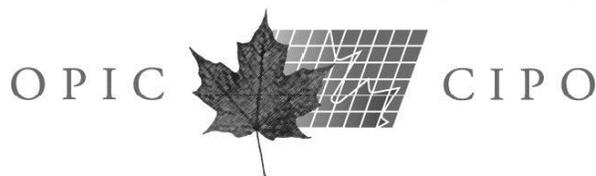


## TRANSLATION/TRADUCTION



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

**Référence : 2011 COMC 231**  
**Date de la décision : 2011-11-30**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Don Cullen à l’encontre de  
la demande d’enregistrement n° 1283166  
pour la marque de commerce  
BOHEMIAN EMBASSY au nom de  
Triple Canon Corporation**

[1] Le 15 décembre 2005, Triple Canon Corporation (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BOHEMIAN EMBASSY (la Marque), fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada. L’état des marchandises et des services est formulé ainsi :

Marchandises :

(1) Bâtiments, nommément maisons résidentielles et immeubles en copropriété (2) Matériel de promotion, nommément drapeaux, brochures, formulaires commerciaux, casquettes, tee-shirts, vêtements de golf, vestes et enseignes (3) Publications, nommément publications sur les constructions de maisons neuves (4) Maquettes d’architecture.

Services :

(1) Services de construction, nommément constructions d’immeubles résidentiels et commerciaux, asphaltage des routes et des rues (2) Services d’entrepreneur, nommément

construction de bâtiments (3) Aménagement de terrains (4) Services d'aménagement de terrains pour des tiers (6) Services d'agence de publicité, nommément services de promotion pour d'autres constructeurs et de promotion de maisons neuves au moyen d'imprimés, de concours, de supports audio et vidéo et d'Internet (7) Services de conseil, nommément conseils en matière de promotion des ventes à des tiers.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 mai 2007.

[3] Le 18 juillet 2007, Don Cullen (l'Opposant) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs d'opposition, modifiés, portent que la demande de la Requérante n'est pas conforme aux exigences de l'al. 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des al. 16(3)*a*) et *c*), et que la Marque n'est pas distinctive. Chacun de ces motifs d'opposition repose sur la confusion avec l'emploi par l'Opposant de sa marque de commerce et de son nom commercial BOHEMIAN EMBASSY en liaison avec l'exploitation d'un café et avec l'organisation et la promotion d'activités littéraires, musicales, théâtrales et artistiques.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposant.

[5] La preuve de l'Opposant est constituée des affidavits de Don Cullen, de Dane Penney et de Christopher Valley Ban. M. Cullen et M. Ban ont été tous deux contre-interrogés sur leurs affidavits; les transcriptions des contre-interrogatoires et les pièces jointes aux affidavits font partie du dossier. La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de Tony Canonaco. M. Canonaco n'a pas été contre-interrogé.

[6] Ni la Requérante ni l'Opposant n'ont produit de plaidoyer écrit, mais ils étaient tous deux représentés à l'audience.

## **Le fardeau de preuve et les dates pertinentes**

[7] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposant de s'acquitter d'un fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels il appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- art. 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- par. 16(3) – la date de production de la demande [voir par. 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

## **L'historique de la marque de l'Opposant**

[9] Voici l'historique de la marque BOHEMIAN EMBASSY de l'Opposant, selon ce que je comprends de la preuve qui m'a été présentée.

[10] Le premier café BOHEMIAN EMBASSY a été ouvert en 1960 sur la rue Nicholas à Toronto, en Ontario, et a été exploité à cet endroit jusqu'en 1966. C'est un café où le public a pu découvrir et encourager des musiciens, des écrivains, des poètes et d'autres artistes canadiens. Par exemple, Ian et Sylvia, Gordon Lightfoot et Joni Mitchell y ont donné des spectacles musicaux et Margaret Atwood, Gwendolyn McEwan, Michael Ondaatje et John Robert Colombo, entre autres, y ont participé à des rencontres littéraires. Bien que M. Cullen affirme être le fondateur de ce café (voir contre-interrogatoire de M. Cullen, q. 58), il dit plus tard, à la

q. 83, qu'il a ouvert le café BOHEMIAN EMBASSY avec Ted Morris et trois autres partenaires. M. Cullen était toutefois chargé de l'organisation des spectacles et de la gestion quotidienne des locaux (q. 120).

[11] Bien qu'il admette en contre-interrogatoire qu'il n'a jamais dépensé un sou pour promouvoir l'existence du café BOHEMIAN EMBASSY de la rue Nicholas (q. 187), M. Cullen soutient que la marque figurait sur des dépliants (q. 117), sur une enseigne posée devant l'immeuble (q. 170-171) et sur des affiches (q. 179), qu'elle était annoncée dans les journaux et à la radio (q. 185-189) en plus d'être apposée sur des macarons distribués à environ 10 000 ou 15 000 personnes (q. 198-201).

[12] De 1974 à 1976, le café BOHEMIAN EMBASSY était situé dans le quartier Harbourfront de Toronto. Encore là, M. Cullen participait activement à la gestion des locaux (q. 327), mais il avait comme partenaire Roy Woodsworth qui s'occupait d'autres détails, par exemple des contrats (q. 327). Les activités qui se déroulaient à cet endroit étaient gratuites (q. 345). Le conseil de gestion du quartier Harbourfront avait fait imprimer des brochures faisant la publicité des activités qui se déroulaient à cet endroit (q. 339 à 341). M. Cullen recevait un salaire (q. 317, q. 333) et relevait de différents superviseurs (q. 354 à 364).

[13] M. Cullen affirme que de 1983 à 1984 les spectacles musicaux, les rencontres littéraires et les représentations théâtrales étaient diffusés sur CBC en liaison avec la marque BOHEMIAN EMBASSY. CBC faisait la publicité de l'émission, choisissait les artistes et rémunérait M. Cullen pour son rôle dans l'émission (q. 410, 414, 415, 417 à 419). Selon la q. 414 et la q. 415 de la transcription du contre-interrogatoire, M. Cullen a admis qu'il n'avait aucune autorité à l'égard de l'émission.

[14] M. Cullen ajoute que, de 1991 à 1992, il a ouvert avec quatre partenaires un autre café BOHEMIAN EMBASSY sur la rue Queen. Cet endroit a été annoncé au moyen d'affiches (q. 461 à 463) et d'annonces publiées dans le magazine NOW (q. 465 à 469). M. Cullen admet plus tard que cette entreprise s'est soldée par un échec parce qu'elle n'a pas attiré assez d'attention pour devenir viable (q. 480).

[15] L'Opposant soutient avoir organisé des soirées BOHEMIAN EMBASSY entre le 18 avril 2001 et mai 2008, et ce, à divers endroits à Toronto ou dans ses environs, notamment au Artwood Theatre, dans un bar de Toronto connu sous le nom de Hugh's Room, au Performing Arts Lodge, au Tranzac Club, au Arts and Letters Club et au festival Mariposa. On y présentait le même type de spectacles que ceux offerts dans les cafés BOHEMIAN EMBASSY originaux, dont des séances de poésie et des spectacles de chanteurs folk. M. Cullen n'a pas toujours été rémunéré pour ces engagements. Au moins une de ces soirées, organisée au bénéfice de la Humanist Association au Artwood Theatre (q. 525), avait été annoncée dans le journal et sur le site de la Humanist Association (q. 529) ainsi que par l'intermédiaire de Ron Weihs et Judith Sanford qui dirigeaient le Artwood Theatre (q. 535). Il existe très peu de renseignements supplémentaires sur la façon dont la marque de l'Opposant a été employée en liaison avec l'exécution ou la publicité de ces services. Même s'il était possible d'établir l'emploi de la marque, il n'est pas évident que cet emploi ait joué en faveur de M. Cullen.

[16] M. Cullen a écrit à propos de son café un livre intitulé BOHEMIAN EMBASSY (dont un exemplaire a été joint à titre de pièce A à son affidavit) qui est paru en 2007. M. Ban a communiqué avec M. Cullen en 2001 au sujet d'un documentaire sur BOHEMIAN EMBASSY. À la date du contre-interrogatoire de M. Ban, ce documentaire n'était pas achevé.

### **Les motifs d'opposition fondés sur l'article 16**

[17] L'Opposant soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement au titre des al. 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi du fait que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial BOHEMIAN EMBASSY employés antérieurement au Canada par l'Opposant en liaison avec, entre autres, l'exploitation d'un café et l'organisation et la promotion d'activités littéraires, musicales, théâtrales et artistiques.

[18] Le fardeau de preuve de l'Opposant quant au motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement comporte deux volets :

1. l'Opposant doit démontrer qu'il employait sa marque ou son nom commercial avant le 15 décembre 2005;

2. l'Opposant doit établir que sa marque et son nom n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.

[19] Pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services, la preuve doit répondre au critère énoncé au par. 4(2) de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

L'Opposant doit par conséquent, au moyen d'allégations de fait et d'éléments de preuve documentaire, démontrer que les services étaient offerts, et que la marque BOHEMIAN EMBASSY était montrée en liaison avec l'exécution ou l'annonce de ces services.

[20] Aucune disposition de la Loi ne définit ni ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207, le juge Strayer a examiné le problème et a conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquent à l'emploi d'un nom commercial :

Bien que la *Loi sur les marques de commerce* ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

[21] La présente affaire est quelque peu inusitée parce que, bien qu'il allègue avoir employé la marque BOHEMIAN EMBASSY de façon intermittente, depuis 1960, en liaison avec les services susmentionnés, l'Opposant n'a fourni aucun exemple de publicité, d'affiche ou d'inscription dans des répertoires téléphoniques démontrant la façon dont la marque BOHEMIAN EMBASSY était montrée en liaison avec ces services. De plus, l'Opposant n'a fourni aucune facture ni aucun chiffre de vente se rapportant à ces services.

[22] À l'appui de ses allégations d'emploi, l'Opposant a fourni le témoignage de M. Cullen sur la façon dont la marque BOHEMIAN EMBASSY a été employée en liaison avec l'annonce

et l'exécution des services de l'Opposant depuis 1960, le témoignage de M. Ban portant sur sa connaissance du café BOHEMIAN EMBASSY, un exemplaire du livre intitulé BOHEMIAN EMBASSY que M. Cullen a écrit au sujet du café et des services de divertissement fournis en liaison avec la marque susmentionnée, le témoignage de M. Ban au sujet de la production d'un documentaire intitulé BOHEMIAN EMBASSY et les résultats des recherches Internet effectuées par M. Penney au regard des termes Bohemian Embassy et Don Cullen.

[23] Compte tenu de la preuve présentée, je suis disposée à conclure que les services susmentionnés ont été exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce BOHEMIAN EMBASSY antérieurement à la date de production de la demande de la Requérante. Je ne suis toutefois pas convaincue que l'Opposant a établi la façon dont le nom BOHEMIAN EMBASSY a été employé comme nom commercial ou dont il a été employé ou montré comme marque de commerce en liaison avec ses services suivant le par. 4(2) de la Loi. Au sens de la Loi, « marque de commerce » s'entend de la « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». À mon avis, s'il avait employé sa marque pour distinguer ses services des services des autres, de façon intermittente entre 1960 et la date de l'annonce de la marque de la Requérante (soit le 30 mai 2007), l'Opposant aurait été en mesure de produire au moins un exemple de la façon dont sa marque a été montrée en liaison avec ses services pour corroborer une telle allégation. Par conséquent, je conclus que l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait au titre de ce motif d'opposition, lequel est donc rejeté.

#### Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[24] L'Opposant a formulé comme suit le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif :

[TRADUCTION] Selon l'al. 38(2)d), la Marque de commerce n'est pas distinctive, au sens de l'art. 2, en ce qu'elle ne distingue pas véritablement, ni n'est apte à distinguer, les marchandises et les services en liaison avec lesquels elle sera employée des marchandises et des services de l'Opposant.

[25] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa Marque distingue véritablement ses services de ceux d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Toutefois, il incombe à l'Opposante de prouver les allégations de fait présentées à l'appui du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Alors que pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposant n'a pas à démontrer que sa marque de commerce est bien connue au Canada [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], sa marque doit être connue, du moins jusqu'à un certain point, pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. De plus, il n'est pas nécessaire que l'emploi de sa marque par l'Opposant soit un emploi au sens de l'art. 4 de la Loi pour que celui-ci puisse l'invoquer dans le cadre de sa contestation du caractère distinctif de la Marque de la Requérante [*Mutual Investco Inc. c. Knowledge is Power Inc.*, 14 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 117].

[26] À l'exception de certaines réserves, l'ensemble de la preuve fournie par M. Cullen, M. Ban et de M. Penney me permet de conclure que la marque BOHEMIAN EMBASSY a acquis une réputation au Canada avant le 18 juillet 2007. Toutefois, même si la marque BOHEMIAN EMBASSY est peut-être devenue suffisamment connue au Canada à la date pertinente, l'Opposant n'a pas réussi à établir que l'emploi joue en sa faveur suivant le par. 50(1) de la Loi, et que la marque de commerce est devenue suffisamment connue comme marque de commerce [voir *Créations Méandres Inc. c. Xentel DM Incorporated* (3 février 2005 C.O.M.C. (non publiée), demande n° 780430)]. L'Opposant ne s'est donc pas acquitté de son fardeau de preuve au titre de ce motif d'opposition lequel est ainsi rejeté.

[27] Même si l'Opposant s'était acquitté de son fardeau initial, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif doit être rejeté pour les motifs suivants.

[28] Comme je l'ai déjà indiqué, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire que sa Marque est apte à distinguer ses marchandises et services partout au Canada. Plus précisément, il incombe à la Requérante d'établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre les marques des parties.

### *Le test en matière de confusion*

[29] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. 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 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. Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au par. 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre des marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à ces facteurs n'est pas forcément le même [voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401].

[30] Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) [*Masterpiece*], la Cour suprême du Canada a examiné l'importance du facteur énoncé à l'al. 6(5)e) dans le cadre de l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties au titre de l'art. 6 de la Loi (voir le par. 49) :

[...] 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 par. 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 [...]

[31] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il convient de commencer par l'analyse du degré de ressemblance entre les marques des parties.

*L'al. 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[32] Les marques des parties sont identiques à tous égards.

[33] Ayant conclu que les marques des parties sont identiques, je dois maintenant examiner les autres circonstances pertinentes de l'espèce afin de déterminer si ces facteurs sont suffisamment importants pour favoriser la Requérante selon la prépondérance des probabilités [voir *Masterpiece*, précité, au paragraphe 49].

*L'al. 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[34] Les marques des deux parties ont toutes les deux un caractère distinctif inhérent.

[35] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi. La preuve de l'Opposant montre que sa marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, et particulièrement à Toronto, avant la date pertinente.

[36] M. Canonaco, l'auteur de l'affidavit présenté par la Requérante, affirme ce qui suit :

- Depuis environ août 2006 jusqu'à la date de l'affidavit, la Requérante, elle-même ou par l'intermédiaire de sa licenciée Baywood Homes, a employé la Marque sans interruption en liaison avec ses services, particulièrement à l'égard d'un immeuble résidentiel en copropriété situé à Toronto, au 1171, rue Queen Ouest;
- 278 unités ont été vendues à la date de son affidavit, ce qui a généré des recettes de plus de 65 millions de dollars;
- environ 120 000 exemplaires de dépliants, de brochures et de feuillets de renseignements visant à promouvoir la vente des unités dudit immeuble résidentiel ont été distribués par

publipostage ou par courriel à des agents immobiliers et des maisons de courtage au Canada depuis septembre 2006 (des exemples sont joints à l'affidavit de M. Canonaco à titre de pièces 5 à 13);

- la Marque apparaissait sur des affiches apposées dans le bureau de vente (voir l'affidavit de M. Canonaco, pièce 14);
- les unités de l'immeuble résidentiel ont fait l'objet d'une publicité abondante, entre 2006 et novembre 2008, dans des périodiques distribués à Toronto, notamment dans Condo Life, FAB Magazine, Condo Guide, Home Builders Annual, Metro News, Condo Life et Dream Homes (des renseignements concernant l'importance de la diffusion des publications périodiques sont joints à titre de pièce 30);
- 10 000 personnes ont visité le site Web de Baywood, à l'adresse [www.bohemianembassy.ca](http://www.bohemianembassy.ca), entre septembre 2007 et septembre 2008;
- la Requérante, elle-même ou par l'intermédiaire de Baywood Homes, a consacré plus de 5,5 millions de dollars à la publicité, au marketing et à la promotion de ses services depuis 2006.

[37] Je conclus par conséquent que la Marque est également devenue connue au Canada, et particulièrement à Toronto, à la date de production de l'opposition.

*L'al. 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[38] La marque de l'Opposant est devenue connue depuis les années 1960 en liaison avec les services susmentionnés. Puisque la Requérante n'a commencé à employer sa marque qu'en 2006, j'estime que ce facteur favorise l'Opposant.

*Les al. 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce*

[39] Les marchandises et les services visés par la demande sont liés à la construction et à la promotion des immeubles résidentiels en copropriété de la Requérante situés sur la rue Queen à

Toronto. Les services de l'Opposant, par contre, portent sur l'exploitation d'un café (où l'on met l'accent sur les activités de divertissement) et l'organisation de spectacles musicaux, de rencontres littéraires et de représentations théâtrales.

[40] Je conviens avec la Requérante qu'il n'existe aucun lien entre les marchandises et les services des parties. L'Opposant offre des services de présentation de spectacles, alors que les marchandises et services de la Requérante portent sur la promotion immobilière. M. Cullen a même admis à deux reprises en contre-interrogatoire que l'Opposant n'avait rien à voir avec la promotion immobilière (q. 608 et 609). Par conséquent, les voies de commercialisation des parties ne se chevauchent pas.

*Conclusion relative à la probabilité de confusion*

[41] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de BOHEMIAN EMBASSY en liaison avec les services de construction et de promotion immobilière et les marchandises connexes de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce BOHEMIAN EMBASSY de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*].

[42] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les marques. Il en est ainsi en raison des différences entre les services de l'Opposant et les marchandises et services de la Requérante et entre leurs voies de commercialisation. Même si les marques sont identiques, et même si l'emploi de la marque de l'Opposant par des tiers ne joue pas en faveur de l'Opposant pour l'application du par. 50(1), j'estime que, compte tenu de la réputation de l'Opposant qui tient à l'organisation de spectacles et de ses services qui comprennent l'exploitation d'un café et l'organisation et la promotion d'activités littéraires, musicales, théâtrales et artistiques, il est peu probable que le consommateur moyen croirait que les marchandises et services de la Requérante liés à la construction et à la promotion immobilière sont offerts par l'Opposant. Je suis donc convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer que sa Marque était apte à distinguer ses marchandises et services en date du 18 juillet 2007.

[43] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 38(2)d) est donc rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'al. 30i)

[44] L'Opposant soutient que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande, du fait que celle-ci était ou aurait dû être au courant des droits antérieurs de l'Opposant dans la marque de commerce et le nom commercial BOHEMIAN EMBASSY.

[45] Lorsqu'un requérant produit la déclaration exigée par l'al. 30i), le motif fondé sur cet alinéa ne devrait être retenu qu'en des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155] Je constate qu'en l'espèce la Requérante a fait la déclaration prescrite, et que rien n'indique qu'elle était de mauvaise foi. Je rejette par conséquent ce motif d'opposition.

Conclusion

[46] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au par. 38(8) de la Loi.

---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Semra Denise Omer