

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION
faite par Choice Hotels International Inc.
à la demande n° 623 214
produite par Espalau Inc.
relativement à la marque de commerce CONFORTEL

Le 13 janvier 1989, le requérant Espalau Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CONFORTEL, fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec les services suivants : «opération d'hôtels, motels et restaurants; services de traiteur». Le demande a été publiée pour fins d'opposition le 5 juillet 1989.

L'opposant, Choice Hotels International Inc. (anciennement connu sous la raison sociale Quality Inns International Inc.), a produit une déclaration d'opposition le 3 novembre 1989, dont copie a été acheminée au requérant le 20 novembre 1989.

Le premier motif d'opposition est que la marque CONFORTEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée COMFORT INN, n° d'enregistrement 275 330, portant, entre autres, sur les services hôteliers (hôtels et motels), de restauration et de réservation. Le deuxième motif d'opposition est que le requérant n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce aux termes de l'alinéa 16(3)a) du fait qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, soit le 13 janvier 1989, la marque CONFORTEL créait de la confusion avec la marque COMFORT INN antérieurement employée et révélée au Canada par l'opposant. Le dernier motif d'opposition est que la marque de commerce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas distinctive.

Le requérant a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle il nie chacun des motifs d'opposition.

L'opposant a demandé et s'est vu accorder la prolongation de délai habituelle de six mois pour préparer et déposer sa preuve principale. L'opposant a ensuite demandé, et s'est vu accorder également, deux autres prolongations de délai (représentant au total trois mois) pour déposer sa preuve principale. Toutefois, la quatrième prorogation demandée par l'opposant pour lui permettre de déposer sa preuve a été refusée : voir la décision de la Commission en date du 31 octobre 1990.

Le requérant a déposé dans le délai prescrit sa preuve qui consiste d'une copie certifiée de son enregistrement de sa marque de commerce C & Dessin (portant sur les mêmes services que ceux décrits dans la demande d'enregistrement en cause) et l'affidavit de Normand Cliche, président et directeur général de la société requérante.

Ce n'est que neuf mois après que le requérant ait fini de déposer sa preuve que l'opposant a demandé la permission de contre-examiner M. Cliche relativement à son affidavit, en application de la Règle 46(2) du Règlement sur les marques de commerce. La permission de ce faire lui a été refusée parce que, d'une part, il n'avait déposé aucun élément de preuve à l'appui de son opposition malgré les trois prolongations de délai qui lui avait été accordées à cette fin et, d'autre part, il n'avait déposé aucune contre-preuve : voir la décision de la Commission en date du 13 mars 1992. Par la suite, l'opposant s'est vu refuser une prolongation de délai rétroactive pour lui permettre de déposer une contre-preuve : voir la décision de la Commission en date de 16 avril 1992.

Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et les deux étaient représentées à l'audience.

L'opposant reconnaît que, n'ayant déposé aucun élément de preuve, il ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombe relativement à ses deuxième et troisième motifs

d'opposition, soit l'absence du droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif.

Il reste un motif d'opposition, aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, que vient étayer l'enregistrement de la marque de commerce COMFORT INN de l'opposant. À cet égard, j'ai vérifié le registre des marques de commerce pour m'assurer que l'enregistrement n° 276 330 invoqué par l'opposant est toujours en vigueur et porte sur les services mentionnés dans la déclaration d'opposition : voir Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 aux pages 411 et 412 (COMC). J'ai constaté également que le mot «INN» a fait l'objet d'une renonciation dans cet enregistrement.

La date pertinente, pour ce qui est du motif de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d), est la date de ma décision : voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F) mais aussi Conde Nast Publications Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC). Il incombe au requérant de prouver qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque CONFORTEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et la marque de commerce déposée COMFORT INN de l'opposant. Pour déterminer cette possibilité, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Comme le fardeau de la preuve incombe au requérant, s'il est impossible d'en arriver à une conclusion définitive une fois examinés tous les éléments de preuve, l'affaire doit être tranchée en faveur de l'opposant : voir Joseph E. Seagram & Sons c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux pages 329 et 330 (COMC) et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 aux pages 297 à 300 (C.F. 1^{re} inst.).

En ce qui a trait à l'alinéa 6(5)a), ni l'une ni l'autre marque n'a un caractère distinctif inhérent prononcé. La marque COMFORT INN, sans être explicite, évoque nettement l'idée d'une hostellerie qui assure à ses clients le confort matériel et leur procure un sentiment de bien-être. Même si la marque CONFORTEL est un mot fabriqué, elle évoque néanmoins pour une personne bilingue ou francophone l'idée d'aise ou de confort, étant donné que «comfort» se traduit en français par «confort». Rien ne prouve que l'opposant ait employé sa marque COMFORT INN au Canada ou que celle-ci ait acquis une renommée quelconque au Canada. Même si je devais déduire de l'existence d'anciens usagers inscrits de la marque COMFORT INN dont le nom figure au registre que des hôtels ou motels COMFORT INN étaient exploités au Canada, je ne pourrais conclure qu'à une renommée minimale acquise par cette marque.

Le requérant a fourni la preuve qu'il a dépensé 135 000 \$ pour faire de la publicité pour deux motels exploités sous la marque CONFORTEL, l'un à Val d'Or et l'autre à l'Ancienne-Lorette, au Québec. J'en déduis que la marque du requérant avait acquis une certaine renommée au Canada en liaison avec les motels. En outre, selon la preuve présentée par le requérant, celui-ci a employé sa marque CONFORTEL de concert avec sa marque C & Dessin, mais ce fait n'est pas particulièrement pertinent en l'espèce.

En ce qui a trait à l'alinéa 6(5)b), la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage joue en faveur du requérant, mais seulement dans une certaine mesure. Le requérant n'a réussi à établir qu'un usage limité de sa marque, à compter du 1^{er} octobre 1989 (voir le paragraphe 11 de l'affidavit de M. Cliche); l'opposant, pour sa part, n'a fourni aucune preuve de son emploi de sa marque.

En ce qui a trait aux alinéas 6(5)c) et d), le genre de services et la nature du commerce des parties, tels que décrits dans la demande en cause et dans l'enregistrement de l'opposant,

sont essentiellement les mêmes. Les deux parties exploitent des hôtels et des motels.

Le facteur déterminant en l'espèce, étant donné que ni l'une ni l'autre partie n'a réussi à prouver que ses marques de commerce sont relativement bien connues au Canada, est le degré de ressemblance entre les marques COMFORT INN et CONFORTEL. J'estime qu'il y a une certaine ressemblance entre les marques en cause sur les plans visuel et phonique en raison de la ressemblance entre la première partie, soit «confort», de la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et le premier élément, soit «comfort», de la marque de l'opposant. La marque CONFORTEL qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n'évoque rien de particulier pour un anglophone; pour une personne bilingue ou francophone, elle pourrait évoquer l'idée de «confort» ou d'«aise» dans l'abstrait. La marque COMFORT INN de l'opposant évoque l'idée d'une «hostellerie confortable». Ainsi, les marques en question peuvent, dans une certaine mesure, suggérer les mêmes idées. Toutefois, j'estime qu'il y a plus de différences que de similarités entre les marque COMFORT INN et CONFORTEL lorsqu'on considère chacune dans son intégralité. Dans ce contexte, le fait que le mot INN ait fait l'objet d'une renonciation dans l'enregistrement de l'opposant n'a aucune importance.

L'opposant soutient que la marque CONFORTEL est une version traduite de la marque COMFORT INN, invoquant le rapport entre les langues française et anglaise sur lequel s'est penché le juge Marceau dans Produits Freddy Inc. c. Ferrero S.p.A. (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 à la page 350 (C.A.F.) :

Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de l'opposant selon laquelle la marque CONFORTEL est une version traduite de la marque COMFORT INN. En l'absence de preuve contraire, je suppose que la traduction de «comfort inn» serait «auberge confort», «hostellerie confort» ou «hôtel confort». En outre, le juge dont les propos sont cités ci-dessus a fait entre les versions traduites des mots et la simple ressemblance entre les sons dans les deux langues la distinction suivante :

De même, dans la présente affaire, la marque CONFORTEL est un mot fabriqué qui n'existe pas dans la langue française et ne peut être traduit. En l'absence de preuve contraire, je conclus que le vocable CONFORTEL ne saurait être facilement reconnu comme étant une version française de COMFORT INN. En parvenant à cette conclusion, je me fonde sur le principe énoncé dans Sealy Sleep Products Ltd. c. Simpson's-Sears Ltd. (1960), 33 C.P.R. 129 (Ex.C.R.) et approuvé dans Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd. (1965), 44 C.P.R. 189 à la page 192 (C.S.C.) comme il suit :

Je tiens également à mentionner que l'avocat de l'opposant m'a remis lors de l'audience une liasse de documents; il s'agit, semble-t-il, de résumés de divers enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce de l'opposant, apparemment extraits d'une base informatique. L'avocat de l'opposant m'a invité à accepter ces documents en preuve dans la présente procédure ou bien d'en confirmer l'exactitude en examinant les dossiers du registraire. J'ai refusé de faire l'un ou l'autre. En premier lieu, ces documents ne se présentent pas sous forme d'affidavits ou de déclarations statutaires comme l'exige le Règlement sur les marques de commerce ni sous forme de copies certifiées en application de l'article 54 de la Loi sur les marques de commerce. En deuxième lieu, la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers du registraire dans certaines conditions bien précises seulement : voir l'affaire Quaker Oats mentionnée ci-dessus; voir également Molson Breweries c. Pernod Ricard S.A. (1990), 31 C.P.R. (3d) 42 à la page 46 (COMC), décision révisée relativement à une autre question, (1991), 40 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1^{re} inst.), et John Labatt Ltd. c. W.C.W. Western Can. Water Enterprises (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 aux pages 445 et 446 (COMC). En troisième lieu, il serait injuste de permettre à l'opposant de produire en preuve des inscriptions au registre sans donner au requérant l'occasion de contester cette preuve ou d'y répondre : voir Realestate World Services c. Realcorp Inc. (1993), 48 C.P.R. (3d) 397 aux pages 403 et 404 (COMC), et Unitron Industries Ltd. c. Miller Electronics Ltd. (1983), 78 C.P.R. (2d) 244 à la page 253 (COMC).

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le requérant s'est acquitté du fardeau qui lui incombe selon la loi d'établir que, d'après le critère de la première impression et du vague souvenir, il n'y a pas de possibilité raisonnable de

confusion entre les marques en cause.

Étant donné ce qui précède, je rejette l'opposition de l'opposant.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 31^e JOUR DE JANVIER 1994.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce