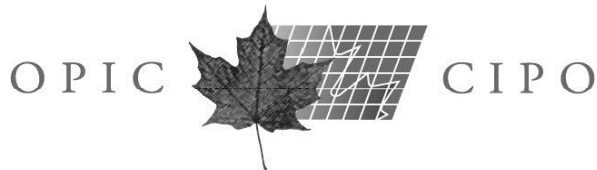


## TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 58  
Date de la décision : 2013-03-28

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par la Principauté de Monaco à  
l'encontre de la demande n° 1,351,481 pour la  
marque de commerce DIAMOND  
REWARDS CLUB MONTE CARLO INN &  
Dessin au nom de Monte Carlo Holdings  
Corp.**

[1] Le 30 mai 2007, Monte Carlo Holdings Corp. (alors connue sous le nom de Monte Carlo Hotel/Motel International Inc.) (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque DIAMOND REWARDS CLUB MONTE CARLO INN & Dessin (illustrée ci-dessous) (la Marque) fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis le 23 mai 2007, en liaison avec les services suivants :



Exploitation d'un programme de fidélité dans le cadre duquel les clients réguliers des hôtels/motels franchisés du Requêteur qui choisissent d'adhérer au programme peuvent

cumuler des points pouvant être utilisés pour l'achat de marchandises ou de services du Requérant ou d'autres fournisseurs de marchandises ou de services ayant accepté de s'associer au programme de fidélité du Requérant (les Services).

[2] La demande comporte la revendication de couleur et le désistement qui suivent :

Le Requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, à savoir bleu, turquoise [sic], or, jaune, rouge et noir. La Marque consiste en un dessin rectangulaire comportant un fond bleu; à gauche, un groupe de dix losanges sont placés pour former un triangle et la couleur des losanges pâlit de gauche à droite, allant progressivement vers des teintes plus pâles de turquoise pour terminer la pointe du triangle par un losange blanc. Le mot DIAMOND REWARDS CLUB apparaît en lettres dorées et, derrière celles-ci, on voit une élégante couronne turquoise au centre, au milieu de laquelle se trouvent six autres losanges, au-dessus de l'inscription MONTE CARLO INN en lettres dorées. Dans le coin inférieur droit du dessin se trouve aussi une élégante couronne plus petite, de couleur rouge, doré et noir.

Le droit à l'usage exclusif du mot INN en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 mars 2008.

[4] Le 12 mai 2008, la Principauté de Monaco s'est opposée à la demande conjointement avec Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (Société Anonyme). La déclaration d'opposition a été modifiée une première fois le 28 novembre 2008 et à nouveau le 8 décembre 2008. Le 14 juillet 2010, chacune des Co-opposantes a demandé la permission de produire une autre déclaration d'opposition modifiée, reflétant le fait qu'elles seraient désormais représentées individuellement, par un avocat distinct. Le registraire a accordé la permission dans une lettre du Bureau datée du 24 mars 2011. Par conséquent, la présente décision concerne la plus récente déclaration d'opposition modifiée par la Principauté de Monaco (l'Opposante) le 14 juillet 2010. Une décision distincte concernant l'Opposante qu'est Société Anonyme sera rendue parallèlement à l'affaire en l'espèce.

[5] Les motifs d'opposition sur lesquels l'Opposante s'appuie peuvent être résumés comme suit :

1. la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C, 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce sens que :

- i. la Marque n'a pas été employée par la Requérante en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi revendiquée au Canada;
  - ii. la marque de commerce pour laquelle l'emploi est allégué ne correspond pas à la Marque;
  - iii. l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Services a cessé;
  - iv. les Services ne sont pas expliqués dans les termes ordinaires du commerce;
  - v. la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, sachant qu'elle enfreindrait les droits de l'Opposante;
2. la Marque ne peut pas être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, en ce sens que, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des Services ou des conditions des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine, à savoir la Principauté de Monaco (dont Monte-Carlo est l'un des districts) ou d'une entité qu'elle régit;
3. la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement canadien portant le numéro LMC631,932 pour la marque de commerce THERMES MARINS MONTE CARLO appartenant à Société Anonyme (les spécifications sont jointes aux présentes, à l'annexe A);
4. la Marque est une marque de commerce dont l'adoption est interdite en vertu des articles 9 et 10 de la Loi, en ce sens que :
  - i. la Marque est composée du drapeau territorial ou civil d'un pays membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, à savoir l'Opposante, ou lui ressemble tellement qu'elle pourrait être confondue avec ce drapeau, et elle est contraire aux alinéas 12(1)e) et 9(1)i.2) de la Loi;

- ii. la Marque est composée d'un élément qui pourrait ressembler à une insigne, une marque ou un emblème adopté par une autorité publique au Canada en tant que marque officielle pour ses marchandises et services, à savoir la marque officielle MONTE-CARLO, annoncée sous le n° 907,706 au nom de l'Opposante, ce qui est contraire aux alinéas 12(1)e) et 9(1)n) de la Loi;
  - iii. l'élément « MONTE-CARLO » que contient la Marque est devenu, dans le cours normal des affaires, connu au Canada comme désignant le lieu d'origine des services en lien avec lesquels la Marque a été employée, à savoir les services associés, d'une façon ou d'une autre, à l'Opposante, ce qui fait que la Marque est contraire à l'alinéa 12(1)e) et à l'article 10 de la Loi;
  - iv. la Marque est inacceptable en vertu de l'alinéa 9(1)i) de la Loi, en ce sens qu'elle consiste en un ou plusieurs drapeaux, écussons ou emblèmes de l'Opposante, à savoir ceux qui sont énumérés dans l'annexe B ci-jointe, lesquels sont visés dans un avis public du registraire daté du 30 novembre 1983, ou encore, elle leur ressemble tellement qu'on pourrait la confondre avec ces drapeaux, écussons ou emblèmes;
5. la Requérante n'est pas une personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante au Canada, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce MOSAIK MONTE CARLO, pour laquelle une demande d'enregistrement avait déjà été produite par Société Anonyme, à savoir la demande numéro 1,254,597 (les spécifications de cette demande sont jointes aux présentes, à l'annexe A);
6. la Marque n'est pas distinctive de celle de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, en ce sens qu'elle ne sert pas à distinguer les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante; et la Requérante a permis à des tiers d'employer la Marque sans licence, contrairement aux exigences prévues à l'article 50 de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[8] La preuve principale de l'Opposante, produite conjointement avec la Société Anonyme, est composée des éléments suivants :

- une copie certifiée de la demande n° 1,254,597 pour la marque de commerce MOSAIK MONTE-CARLO au nom de la Société Anonyme;
- une copie certifiée de la demande n° LMC631,932 pour la marque de commerce THERMES MARINS MONTE CARLO au nom de la Société Anonyme;
- des copies certifiées des publications suivantes, au nom de l'Opposante :
  - publication n° 907,076 pour la marque officielle MONTE CARLO;
  - publication n° 970,618 pour la marque officielle SHIELD et Dessin;
  - publication n° 970,619 pour la marque officielle SHIELD et Dessin;
  - publication n° 970,620 pour la marque officielle SHIELD et Dessin;
  - publication n° 970,623 pour la marque officielle CROWN et Dessin;
- déclaration solennelle d'Iana Alexova, datée du 25 novembre 2008;
- déclaration solennelle de Marie-Ève Rock, datée du 4 décembre 2008.

[9] La preuve de la Requérante consiste en un affidavit de Domenic Meffe, assermenté le 24 février 2010.

[10] L'Opposante a par la suite déposé en contre-preuve la déclaration solennelle d'Anne-Christine Boudreault, datée du 19 mars 2010. La Requérante soutient que la déclaration de M<sup>me</sup> Boudreault ne constitue pas une contre-preuve admissible puisqu'elle ne répond pas à la preuve de la Requérante et devrait par conséquent être rejetée. Je suis d'accord. La déclaration de M<sup>me</sup> Boudreault précise les définitions de « Kelly » et « Rainier » tirées du dictionnaire. Plus précisément, la déclaration vise, semble-t-il, à établir un lien entre la Principauté de Monaco, Grace Kelly et le Prince Rainier. Toutefois, je ne vois pas comment ces définitions du dictionnaire viennent répondre à la preuve de la Requérante ou la contredisent. Par conséquent, j'estime que la déclaration de M<sup>me</sup> Boudreault n'est pas admissible et je n'en discuterai pas plus longuement.

[11] Aucun des témoins n'a été contre-interrogé.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Requérente s'est présentée à une audience.

### Obligations

[13] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient a priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4<sup>e</sup>) 155 (CAF)].

### Analyse des motifs d'opposition

[14] Bien que l'Opposante indique dans son plaidoyer écrit qu'elle maintient chacun des motifs d'opposition plaidés dans sa déclaration d'opposition, telle qu'elle a été modifiée le 14 juillet 2010, les représentations de l'Opposante se limitent *exclusivement* au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)*i* de la Loi.

[15] Cela dit, et dans la mesure où les principes susmentionnés sont appliqués à l'affaire en l'espèce, je conclus qu'à l'exception des alinéas 9(1)*i*, 12(1)*d* et 16(1)*b*) et des motifs d'oppositions fondés sur le caractère non distinctif dont il a été question précédemment, l'ensemble des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante peuvent être rejetés sommairement pour les raisons suivantes :

#### Motifs rejetés sommairement

##### Motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30

[16] Même si je devais supposer que chacun des motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30 a été dûment plaidé, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à chacun de ces motifs. En effet, l'Opposant n'a simplement pas produit de preuve ni de plaidoyer à l'appui de ses allégations.

##### Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)*b*)

[17] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne ce motif. Il suffit de dire que, même si la déclaration Alexova contient des définitions du dictionnaire établissant que « Monaco » est une principauté qui forme une enclave à l'intérieur du territoire français et que « Monte-Carlo » est reconnue pour son casino et pour être l'hôte d'une course automobile annuelle, elle ne permet pas d'établir que « Monte-Carlo » aurait la réputation d'un programme de fidélité pour la clientèle.

##### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*e*) et l'alinéa 9(1)*n*)

[18] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne ce motif. La Requérante a soulevé suffisamment de doutes quant au fait que l'Opposante constitue réellement une autorité publique au Canada [*Canada Post Corporation c. United Postal Service* (2007), 54 CPR (4th) 121 (CAF); et *Ecosmart Foundation Inc c. SJ Electro Systems Inc*, 2012 COMC 104 CanLII].

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)e) et de l'article 10

[19] C'est à l'Opposante que revient l'obligation de prouver que « MONTE CARLO » a été reconnue au Canada comme désignant le lieu d'origine des services associés avec l'Opposante, de quelque façon que ce soit. Même si je devais conclure que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir que la Marque dans son ensemble ne ressemble pas suffisamment à la marque communément appelée « MONTE CARLO » pour qu'elle puisse être confondue avec celle-ci. L'élément « MONTE CARLO » est employé en combinaison avec des éléments distinctifs, de manière à ce qu'il ne domine pas la Marque.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) et l'alinéa 9(1)i.2)

[20] Même si je devais conclure que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir que la Marque dans son ensemble ne ressemble pas suffisamment au drapeau national de l'Opposante au point d'être confondue avec celui-ci.

Autres motifs d'opposition

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

[21] L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition en fournissant une copie certifiée de l'enregistrement canadien portant le numéro LMC631,932 pour la marque de commerce THERMES MARINS MONTE CARLO appartenant à la Société Anonyme. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que cet enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui, date qui constitue la date pertinente pour



l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi [*Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd*, (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[22] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce THERMES MARINS MONTE CARLO.

[23] Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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.

[24] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou 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 de 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. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être considérés, mais on ne leur attribue pas nécessairement un poids équivalent [voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); and *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une présentation détaillée des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[25] Cela dit, et comme nous l'a récemment rappelé M. le juge Rothstein dans *Masterpiece supra* :

[...] le degré de ressemblance est 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

para. 6(5) [...]. Comme le souligne le professeur Vaver, 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 [...].

[26] Comme je considère que le degré de ressemblance entre les marques en cause constitue un facteur déterminant dans l'affaire qui nous occupe, j'analyserai ce facteur en premier.

[27] Le seul élément commun entre la Marque et la marque de commerce THERMES MARINS MONTE-CARLO est l'expression « MONTE CARLO », laquelle constitue un élément mineur étant donné sa nature descriptive en termes d'importance géographique. En outre, un tel élément ne domine pas la Marque dans son ensemble. En effet, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les éléments dominants de la Marque sont les dessins en forme de losange ainsi que les mots « DIAMOND REWARDS CLUB ». L'élément « MONTE CARLO » est aussi utilisé de pair avec le mot « Inn », faisant référence aux hôtels/motels MONTE CARLO INN de la Requérante, comme le démontre l'affidavit de M. Meffe.


[28] La Marque dans son ensemble est différente de celle de la Société Anonyme non seulement dans la présentation ou le son, mais aussi dans les idées qu'elle suggère. En effet, l'idée que suggère la Marque est la suivante : les membres du programme de fidélité « Diamond Rewards Club » de la Requérante se voient offrir des « Rewards » (récompenses). En revanche, la marque de commerce citée suggère l'idée de « thermes marins à Monte Carlo ».

[29] Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse détaillée des autres facteurs. Il n'existe aucune preuve indiquant que la marque de commerce THERMES MARINS MONTE CARLO a été employée et est devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada ou à l'étranger en liaison avec les diverses marchandises et les divers services couverts dans l'enregistrement numéro LMC631,932 de manière à en accroître le caractère distinctif. Les marchandises et les services en cause sont aussi différents en ce sens que les Services concernent un programme de fidélité s'adressant directement aux clients des hôtels/motels franchisés de la Requérante, selon lequel ils peuvent accumuler et échanger des points. Les marchandises et les services figurant dans l'enregistrement de la Société Anonyme comprennent, par ailleurs, des

thérapies spécialisées prodiguées sous forme de balnéothérapie à l'eau thermale, de traitements par les algues, de traitements de revitalisation par thalassothérapie et balnéothérapie, d'hydrothérapie et de physiothérapie et autres marchandises et services connexes.

[30] Comme il en est fait mention précédemment, la question à trancher est de savoir si un consommateur, ayant un souvenir général et vague de marque de commerce citée, risque de croire, à la vue de la marque, que les marchandises et les services liés à cette marque proviennent de la même source. Ce n'est pas le cas.

[31] Avant de conclure mon examen de ce motif, je souhaite souligner qu'avant la production de la demande pour la Marque, la Requérante avait enregistré au Canada les marques de commerce suivantes :

<i>Monte Carlo Inn</i>	
Enregistrement n° LMC442,550	Enregistrement n° LMC442,551

Les deux marques couvrent entre autres les services d'hôtel/motel [par. 3 et 4, pièces A1 et A2 de l'affidavit de M. Meffe, qui contiennent des imprimés des spécifications de ces enregistrements]. Il est bien établi en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, quelque ressemblantes qu'elles soient avec la marque initialement enregistrée [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc* (1984) , 4 CPR (3d) 108 (COMC)].

[32] À la lumière de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d).

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi

[33] L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait concernant ce motif en fournissant une copie certifiée de la demande d'enregistrement canadienne portant le numéro 1,254,597 pour la marque de commerce MOSAK MONTE-CARLO. Cette demande

avait déjà été produite au Canada par la Société Anonyme et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante pour la Marque [paragraphe 16(4) de la Loi].

[34] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce MOSAIK MONTE CARLO. Le test en matière de confusion a été présenté ci-dessus dans la section portant sur le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)<sup>d</sup>). Toutefois la date pertinente qui s'applique dans le cas d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)*b*) est différente de celle qui s'applique dans le cas d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)*d*), en ce sens qu'il s'agit de la date de premier emploi de la Marque, telle qu'elle a été revendiquée dans la demande.

[35] J'estime que les différences qui existent entre les marques en cause sont en elles-mêmes suffisantes pour empêcher tout risque de confusion. Comme dans le cas de la marque de commerce de de la Société Anonyme, THERMES MARINS MONTE CARLO, dont il a été question précédemment sous le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)*d*), le seul élément commun entre les marques en cause est « MONTE CARLO », lequel constitue un élément mineur. Cela est d'autant plus vrai si l'on considère la Marque dans son ensemble : l'élément « MONTE CARLO » ne peut en aucun cas être considéré comme un élément qui domine la Marque. Dans le même ordre d'idées, je considère que le mot « MOSAIK » que contient la marque de citée est un élément dominant de la marque, parce qu'il apparaît en premier et qu'il est en soi plus distinctif que le mot « MONTE CARLO », lequel est descriptif en termes d'importance géographique. En l'absence de preuve d'emploi de la marque de commerce MOSAIK MONTE CARLO au Canada ou à l'étranger, je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse détaillée des autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

[36] Comme il en est fait mention précédemment, la question à trancher est de savoir si un consommateur, ayant un souvenir général et vague de marque citée, risque de croire, à la vue de la Marque, que les marchandises et les services liés à cette marque proviennent de la même source. Ce n'est pas le cas.

[37] À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)b) est rejeté.

[38] Pour conclure, je note que l'Opposante a également soutenu, en invoquant la disposition introductive du paragraphe 16(3) de la Loi, que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, que la demande ne concerne pas une marque de commerce employée, mais bien une marque de commerce proposée, et que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle ne constitue pas une marque de commerce. Je suis d'avis qu'une telle allégation ne constitue pas un motif d'opposition valable. Elle concerne davantage le motif d'opposition prévu à l'alinéa 38a) (non-conformité avec l'article 30 de la Loi), ou à l'alinéa 38b) (non-enregistrabilité au sens de l'article 12), examiné plus loin dans ma décision. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) et l'alinéa 9(1)i)

[39] Bien que l'Opposante ait allégué dans la déclaration d'opposition que la Marque est inacceptable en vertu de l'alinéa 9(1)i) de la Loi, en ce sens qu'elle consiste en un ou plusieurs drapeaux, écussons ou emblèmes de l'Opposante, à savoir ceux qui sont énumérés dans l'annexe B ci-jointe, ou encore qu'elle leur ressemble tellement qu'on pourrait la confondre avec ces drapeaux, écussons ou emblèmes, l'Opposante a limité ses représentations à seulement quatre de ces marques, à savoir celles publiées sous les numéros 970,623; 970,618; 970,619; et 970,620. Je vais donc centré mon analyse sur ces quatre marques interdites de l'Opposante, lesquelles représentent l'argument le plus solide de l'Opposante. Si les motifs invoqués par l'Opposante sont rejetés en ce qui concerne ces marques, le résultat ne serait donc pas plus positif dans le cas des autres marques.

[40] Les deux parties ont soumis leurs plaidoyers écrits respectifs indiquant que le test en matière de ressemblance qui doit être appliqué à ce motif d'opposition a été établi par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Canadian Olympic Association c. Health Care Employees Union of Alberta* (1992), 46 CPR (3d) 12 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (ci-après *Canadian Olympic*). Dans cette décision, l'Association olympique canadienne portait en appel une décision du registraire rejetant son opposition à l'enregistrement du mot et du dessin commercial de la Requérante, lesquels comportaient l'emploi des cinq anneaux entrelacés. Il ne faisait aucun doute que la marque de la Requérante n'était pas identique aux marques officielles de l'appelante. La question était de

savoir si une comparaison des anneaux sur les marques de l'appelante et de la défenderesse présentait une ressemblance au sens du sous-alinéa 9(1)n)iii). La Cour a déclaré qu'un examen rigoureux et consciencieux ne constitue pas le test à appliquer. La question qui se pose est de savoir si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre.

[41] Comme l'a énoncé la Requérante dans son plaidoyer écrit, le test a été approfondi afin que l'on y inclue les trois aspects de la ressemblance énoncés à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, à savoir l'apparence, la sonorité et les idées suggérées par les marques [*Ontario c. McMillan* (1994), 54 CPR (3d) 159 (COMC) s'appuyant sur la décision *WWF-World Wide Fund for Nature c. 676166 Ontario Ltd* (1992), 44 CPR (3d) 563 (COMC) à la page 567; et *Big Sisters Association c. Big Brothers of Canada* (1997), 75 CPR (3d) 177 (C.F 1<sup>re</sup> inst.)]. Je ne vois aucune raison de ne pas appliquer le même test en vertu de l'alinéa 9(1)i) de la Loi.

[42] Comme il a été précédemment mentionné, les caractéristiques dominantes de la Marque sont les losanges placés en forme de triangle et les mots « DIAMOND REWARDS CLUB ». Ainsi, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la Marque est différente des marques interdites de l'Opposante sur les plans de l'apparence et de la sonorité. Je suis aussi d'accord avec la Requérante pour dire que l'idée suggérée par la Marque la distingue des marques de l'Opposante. Les mots « DIAMOND REWARDS CLUB » suggèrent un club offrant des récompenses à ses « membres ». En revanche, les marques interdites de l'Opposante suggèrent la notion de royauté, rappelant l'époque médiévale. Toutes les différences susmentionnées servent à distinguer la Marque de celle de l'Opposante. Par conséquent, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que, nonobstant le fait que la Marque contiennent des losanges et un motif ornemental semblable à ceux qui figurent dans les marques interdites de l'Opposante, il existe néanmoins des différences suffisantes pour permettre à une personne qui ne connaît que les marques interdites de l'Opposante et en garde un vague souvenir, ne puisse pas, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre.

[43] À la lumière de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)e) et de l'alinéa 9(1)i).

### Motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif

[44] Le motif fondé sur le caractère non distinctif tel qui a été plaidé par l'Opposante comporte essentiellement deux volets : la Marque n'est pas distinctive de celle de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques interdites de l'Opposante; et la Requérante a permis à des tiers d'employer la marque sans licence, contrairement aux exigences prévues à l'article 50 et du paragraphe 48(2) de la Loi.

[45] La date pertinente s'appliquant à ce motif est la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4<sup>e</sup>) 317 (CF)]. Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque distingue véritablement les Services de ceux d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, comme il est indiqué précédemment, s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe et établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour soutenir le motif d'opposition.

[46] L'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne le deuxième volet. En effet, l'Opposant n'a simplement pas produit de preuve ni de plaider à l'appui de ses allégations.

[47] Quant au premier volet, même si je devais statuer que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en déterminant que chacune de ses marques interdites était devenue connue dans une certaine mesure, du moins assez pour annuler le caractère distinctif de la Marque, je devrais tout de même conclure que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve en établissant que la Marque dans son ensemble ne ressemble pas du tout à aucune de ces marques interdites.

[48] À la lumière de ce qui précède, le premier et le deuxième volet du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif sont rejetés.

## Décision

[49] À la lumière de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada










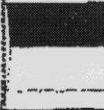



Annexe A

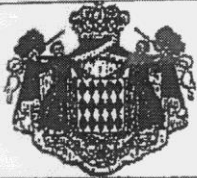





N° de la demande ou de l'enregistrement/Date de la demande ou de l'enregistrement	Marque de commerce	Marchandises/Services
<p>LMC631,932 Publiée le 3 février 2005</p>	<p>THERMES MARINS MONTE CARLO</p>	<p><i>(1) Savons; parfumerie [...]; cosmétiques [...]. (2) Articles de gymnastique et de sport [...]. (3) Aliments de soutien pour l'effort [...]. (4) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques [...].</i></p> <p><i>(1) Divertissement sous la forme d'émissions télévisées d'informations, de comédies, de variétés; sous la forme de concerts d'orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de productions théâtrales, de représentations de danse, de ballet; divertissement fourni en ligne par le biais de bases de données informatiques ou via Internet, nommément : forums de bavardage, horoscope, jeux, concours; activités sportives et culturelles, nommément : organisation de colloques, de conférences, de séminaires, de concours, de compétitions de gymnastiques, de danse; production de films, de spectacle de danse, de concours de beauté, de défilé de mode; club de santé (mise en forme physique, culture physique). (2) Restauration (alimentation). (3) Soins d'hygiène et de beauté; massages, thermalisme, traitement par les algues, cure de remise en forme et de revitalisation du corps par thalassothérapie et balnéothérapie, organisation de cures de thalassothérapie, de balnéothérapie, d'hydrothérapie et physiothérapie; conseils et expertises en thalassothérapie, hydrothérapie marine, y compris balnéothérapie.</i></p>
<p>1 254 597 Produite le 19 avril 2005 Abandonnée le 7 mai 2008</p>	<p>MOSAÏK MONTE CARLO</p>	<p><i>(1) Coutellerie, fourchettes et cuillers. Appareils photographiques, cinématographiques, nommément [...]; appareils optiques, nommément [...]; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément [...]; supports</i></p>

		<p><i>d'enregistrement magnétiques, nommément [...]; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de prépaiement; caisses enregistreuses [...]. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine [...]</i></p> <p><i>(1) Divertissement sous la forme d'émissions télévisées d'informations, de comédies, de variétés; sous la forme de concerts d'orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de productions théâtrales, de représentation de danse, de ballet, divertissement fourni en ligne par le biais de bases de données informatiques ou via Internet, nommément : forums de bavardage, horoscope, jeux, concours; activités sportives et culturelles, nommément : organisation de colloques, de conférences, de séminaires, de concours, de compétitions de gymnastique, de danse et de sports collectifs; production de films, de spectacles de danse, de concours de beauté, de défilés de mode; club de santé (mise en forme physique, culture physique). Service de restauration (alimentation).</i></p>
--	--	--

Annexe B

	970623	1983-11-30
	970625	1983-11-30
	970626	1983-11-30
	970627	1983-11-30
	970628	1983-11-30
	970629	1983-11-30
	970630	1983-11-30
	970631	1983-11-30
	970621	1983-11-30
	970622	1983-11-30
	970624	1983-11-30

Annexe B – Suite

	970617	1983-11-30
	970618	1983-11-30
	970619	1983-11-30
	970620	1983-11-30
	970632	1983-11-30
	970633	1983-11-30

Traduction certifiée conforme  
 Sophie Ouellet, trad.a.