



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

Référence : 2014 COMC 180
Date de la décision : 2014-06-12
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Portolite Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,445,183
pour la marque de commerce FOREST
CITY SPORT & SOCIAL CLUB au nom
de N. Bridgland Enterprises Inc.**

[1] Portolite Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB (la Marque), faisant l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,445,183 produite par N. Bridgland Enterprises Inc. (la Requérante).

[2] Produite le 17 juillet 2009, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2009, en liaison avec les services suivants (les Services de la Requérante) :

[TRADUCTION] Organisation, exploitation et administration de ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix.

[3] L'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi); (ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi; (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à

l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi; et (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, il y a lieu de rejeter l'opposition.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 6 juin 2011. La Requérante a alors produit et signifié sa contre-déclaration le 22 août 2011, niant tous les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Rob Davies, directeur des opérations pour l'Opposante, ainsi que l'affidavit de Mary P. Noonan, une chercheuse en marques de commerce à l'emploi des agents de l'Opposante. Pour soutenir sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Lael Morgan, un employé de la Requérante et directeur administratif des clubs Ottawa Sport & Social Club, Kingston Sport & Social Club, Halifax Sport & Social Club, Victoria Sport & Social Club et Quinte Sport & Social Club. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve 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 Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à 298].

Analyse des motifs d'opposition

[9] Mis à part le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, l'opposition concerne la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées et

visées dans la demande de la Requérante, ainsi que ses noms commerciaux. J'examinerai tour à tour chacune de ces questions.

Alinéa 30i) de la Loi

[10] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada puisque (i) la Requérante était ou aurait dû être au courant de chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante, énoncées dans l'annexe A de la présente décision, avec lesquelles la Marque crée de la confusion; et (ii) la Requérante est précluse, en tant licenciée de l'Opposante, de faire enregistrer la Marque ou toute autre marque créant une confusion semblable.

[11] Lorsqu'une partie requérante présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155]. Il n'y a aucune preuve du genre en l'espèce.

[12] Quant au premier volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i), le fait que la Requérante était au courant des marques de commerce de l'Opposante n'aurait pas nécessairement empêché la Requérante d'être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, puisque la Requérante ne croyait pas que les marques créaient de la confusion. En outre, le fait que la Requérante était au courant que l'Opposante avait déjà employé ses marques de commerce n'empêche pas en soi la Requérante de produire la déclaration requise par l'alinéa 30i) de la Loi [*Woot, Inc c. WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

[13] En ce qui concerne le deuxième volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i), M. Davies indique qu'en janvier 2003, ou aux environs de cette date, l'Opposante a conclu une entente de consultation avec « [TRADUCTION] Nicki Birdgland, en fiducie au bénéfice d'une entreprise devant être constituée en société, à savoir [la Requérante] ». Selon le déposant, « [TRADUCTION] l'entente avait pour but de permettre à la Requérante d'administrer les ligues sportives à Ottawa en Ontario, comme on peut le voir dans les entreprises exploitées par l'Opposante ». Le déposant affirme aussi que l'Opposante a octroyé à la Requérante une licence limitée pour sa propriété intellectuelle dans le cadre de l'entente, mais qu'il n'y avait eu aucune

cession de ces droits. Une copie de ladite entente de consultation est jointe en pièce 35 de l'affidavit Davies.

[14] Je note que l'entente a été conclue entre l'Opposante et Nicki Bridgland « [TRADUCTION] en fiducie au bénéfice d'une entreprise devant être constituée en société pour mener des activités commerciales », pour la période du 12 janvier 2003 au 31 décembre 2007 [section F]. L'entente comprend des dispositions relatives à la propriété de l'Opposante dans le nom et la marque de commerce « Toronto Central Sport & Social Club » ainsi que dans le logo correspondant, et le droit que détient la société d'employer le nom et la marque de commerce « Ottawa Sport & Social Club », « un logo semblable au logo TCSSC » qui intègre le nom « Ottawa Sport & Social Club » et le nom de domaine www.ottawassc.com [section I]. Cependant, l'entente ne vise pas, ni ne fait référence à, d'autres marques de commerce ou noms commerciaux appartenant à l'une ou l'autre des parties ou étant employés par celles-ci, y compris la Marque. Elle ne contient pas non plus de disposition relativement à l'enregistrement des marques de commerce en général.

[15] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que l'entente n'a pas empêché la Requérante de produire la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30*i*) de la Loi, à la date dépôt de la demande en question pour la Marque. En l'absence de toute preuve de mauvaise foi, le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante?

[16] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, énoncées dans l'annexe A de la présente décision.

[17] La date pertinente pour l'examen de cette question, qui est invoquée en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[18] Un opposant s'acquiesce de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si l'enregistrement qu'il invoque est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[19] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements n^{os} LMC829,696, LMC762,546, LMC591,422, LMC761,815, LMC591,330 et LMC761,814 sont en règle.

[20] Comme l'Opposante s'est acquiescée de son fardeau de preuve initial, la question consiste donc à déterminer si la Requérente s'est acquiescée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec aucune des marques de commerce déposées de l'Opposante. Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de la Requérente.

Le test en matière de confusion

[21] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[22] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse poussée des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[23] Le fait de comparer la Marque et la marque de commerce déposée TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (n° LMC591,422) permettra de réellement trancher à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Autrement dit, s'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB, il est peu probable que la Marque crée de la confusion avec l'une ou l'autre des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante (enregistrements n^{os} LMC829,696, LMC762,546 et LMC591,330).

[24] Je vais maintenant me pencher sur l'analyse des facteurs énoncés au paragraphe 6(5).

Alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[25] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. Je considère que le caractère distinctif inhérent des marques des deux parties est équivalent, en ce sens que les marques sont toutes deux très faibles. À cet égard, les deux marques sont descriptives des organisations qui offrent des activités sportives et mondaines dans une région particulière du Canada.

[26] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. À cet égard, les deux parties ont produit des preuves de promotion et d'emploi de leurs marques de commerce. Je commencerai par examiner la preuve de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB

[27] D'abord, j'estime que toute preuve d'emploi du dessin de marque TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin visé par l'enregistrement n° LMC591,330 (dessin de marque TORONTO CENTRAL), reproduit ci-dessous, et du mot servant de marque TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB, constitue un emploi du mot servant de marque déposé TORONTO SPORT AND SOCIAL CLUB



n° LMC591,330.

(le dessin de marque TORONTO CENTRAL).

[28] À cet égard, je remarque que l'Opposante n'est aucunement limitée concernant l'emploi du mot servant de marque, quel que soit le format. En outre, j'estime que l'emploi du symbole de la perluète (&) au lieu du mot « AND » (ET) est un écart qui pourrait être considéré comme mineur, étant donné que les caractéristiques dominantes du mot servant de marque sont préservées [voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[29] Dans son affidavit, M. Davies affirme que l'Opposante est « [TRADUCTION] une société ontarienne œuvrant dans les domaines de l'administration, de l'organisation et de la gestion de lignes de sports récréatifs mixtes et unisexes pour adultes, de tournois, de clubs sociaux et de divers autres événements sportifs, mondains et de divertissement ». Parmi les activités organisées par l'Opposante, on compte le badminton, le basketball, les quilles, le ballon-balai, le ballon chasseur, les cours de conditionnement physique, le hockey en salle, le football, le water-polo flotteur, les soirées de remise de prix et les soirées festives [pièce 1 et paragraphe 10 de l'affidavit Davies]. Le déposant affirme également que depuis 1996, l'Opposante est devenue chef de file dans la tenue d'événements sportifs, mondains et de divertissement pour les adultes dans la Ville de Toronto.

[30] Selon M. Davies, l'Opposante a aussi élargi ses activités dans d'autres villes et régions au Canada, en mettant sur pied :

- le « York Region Sport and Social Club » en 2001, sous la marque de commerce YORK SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin (n° LMC761,814);
- le « Durham Region Sport and Social Club » en 2006, sous la marque de commerce DURHAM SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin (n° LMC762,546);
- le « Hamilton Sport and Social Club » en 2009, sous la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin (n° TMA829,696);
- le « Mississauga Sport and Social Club » en 2010, sous la marque de commerce MISSISSAUGA SPORT & SOCIAL CLUB;
- le « Sudbury Sport and Social Club » en 2011, sous la marque de commerce SUDBURY SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin (demande n° 1,516,169);
- le « Barrie Sport and Social Club » en 2012, sous la marque de commerce BARRIE SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin (demande n° 1,567,748);

[31] Quant aux revenus, M. Davies explique que l'Opposante génère des revenus grâce aux frais d'inscription des clients individuels et des équipes qui participent à ses événements sportifs et mondains, ainsi que par des ententes de parrainage, de consultation auprès des entreprises et de relations avec des exploitants sous licence. Plus particulièrement, le déposant affirme que depuis 1996, plus de 130 000 clients individuels ont acheté et participé à des services du club sportif et social, pour un total de plus de 30 millions de dollars en revenus, ce chiffre augmentant considérablement chaque année. J'observe qu'aucune ventilation des revenus par marque de commerce, par nom commercial ou par année n'a été fournie.

[32] Sur le plan de la promotion, M. Davies indique que l'Opposante a dépensé beaucoup d'argent dans la promotion de « ses marques de commerce ou noms commerciaux » en liaison avec ses services depuis 1996. À cet égard, le déposant mentionne que les dépenses de l'Opposante pour la publicité de ses services de club sportif et social variaient de 130 000 à 250 000 dollars par année pour la période de 2003 à 2012. J'observe qu'aucune ventilation des dépenses en publicité par marque de commerce ou par nom commercial n'a été fournie.

[33] M. Davies explique aussi que les marques de commerce et les noms commerciaux de l'Opposante ont été annoncés dans des publications imprimées, sur Internet, dans les médias, sur des dépliants publicitaires, sur des brochures et dans des bulletins. Je note que la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB apparaît dans les pièces suivantes :

- Pièce 2 – 13 exemples d'annonces imprimées affichant le dessin de marque TORONTO CENTRAL et le mot servant de marque TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB, tirées de NOW Magazine et d'EYE Weekly, entre 1996 et 2005, publications que l'on dit être distribuées à Toronto. Aucun numéro de parution des publications imprimées n'a été fourni. Je note que les annonces mentionnent des ligues sportives et des événements mondains destinés aux adultes.
- Pièce 3 – 6 exemples de dépliants publicitaires portant sur diverses activités sportives et mondaines affichant le dessin de marque TORONTO CENTRAL et le mot servant de marque TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB, datés de 1997 à 2007, dépliants que l'on dit être distribués à Toronto. Selon M. Davies, l'Opposante imprime et distribue habituellement 2 000 dépliants publicitaires et fiches d'inscription pour l'ensemble de ses clubs sportifs et sociaux chaque année. Cependant, aucune ventilation des statistiques de distribution par marque de commerce ou par club n'a été fournie.
- Pièce 4 – 6 exemples de bulletins imprimés portant sur diverses activités sportives et mondaines affichant le dessin de marque TORONTO CENTRAL et le mot servant de marque TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB, datés de 1996 à 2002, bulletins que l'on dit être distribués à ses membres. Aucun numéro de publication des bulletins imprimés, pour chaque marque de commerce ou club, n'a été fourni.
- Pièce 24 – exemples d'imprimés tirés du site Web de l'Opposante *www.tcssc.com*, tel qu'il était affiché de 2001 à 2009, obtenus à l'aide de Wayback Machine. Je remarque que le dessin de marque TORONTO CENTRAL apparaît bien en évidence dans la partie supérieure de chaque page. Aucun renseignement concernant le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web n'a été fourni.
- Pièce 32 – 26 pages du site Facebook de l'Opposante, datées du 19 novembre 2012, portant la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB. Selon M. Davies, l'Opposante a lancé le site Web en septembre 2009 afin de faire la

promotion des activités de son club sportif et social. Je note que les imprimés contiennent des entrées et des photos de diverses activités sociales et mondaines datant d'octobre et de novembre 2012. Aucun renseignement concernant le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web n'a été fourni.

[34] À la suite d'une lecture objective de l'affidavit de M. Davies, malgré les lacunes observées, je suis convaincue que la marque de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB de l'Opposante a acquis un certain degré de caractère distinctif en liaison avec des services de club sportif et social, comme le démontrent les nombreuses pièces qui contiennent des exemples d'emploi et de promotion de la marque depuis 1996. Cependant, étant donné que la majeure partie des déclarations et des statistiques produites par M. Davies portent sur l'ensemble des « marques de commerce ou noms commerciaux » de l'Opposante globalement plutôt qu'individuellement, et tenant compte du manque d'information concernant le nombre de Canadiens qui auraient consulté la plupart des documents publicitaires de l'Opposante, je me vois dans l'impossibilité de déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB a acquis un caractère distinctif.

Caractère distinctif acquis – FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB

[35] Dans son affidavit, M^{me} Lael Morgan affirme que la Requérante exploite les clubs sportifs et sociaux suivants : « Ottawa Social & Sport Club » lancé en 2003, « Kingston Sport & Social Club » lancé en 2005, « Halifax Sport & Social Club » lancé en 2008, « Victoria Sport & Social Club » lancé en 2010 et « Quinte Sport & Social Club » lancé en 2013. En outre, la Requérante a octroyé au « Forest City Sport & Social Club » (FCSSC), lancé en 2009, et au « Rose City Sport & Social Club », lancé en 2013, « une licence d'emploi pour une ou plusieurs de ses [la Requérante] marques de commerce ».

[36] D'après M^{me} Morgan, tous les clubs sociaux, y compris le FCSSC, organisent, administrent, gèrent et exploitent des « ligues sportives, activités de plein air et événements mondains pour des personnes de plus de dix-neuf ans ». Parmi les exemples d'activités organisées par la Requérante on compte du basketball, du ballon chasseur, du hockey en salle, du

volleyball de plage, du flag-football, du golf et du water-polo flottant [pièce A de l'affidavit Morgan].

[37] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M^{me} Morgan explique que la Requérante a octroyé une licence à FCSSC pour l'emploi de la Marque et du dessin de marque FCSSC FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin, reproduits ci-dessous. La déposante affirme également que, conformément à la licence, la Requérante détient un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des services offerts et exécutés par FCSSC en liaison avec les marques de commerce.



[38] Quant au nombre de participants au FCSSC, M^{me} Morgan indique qu'environ 1 370 personnes ont participé à une ligue sportive exploitée par le club à la saison printemps/été 2012, 1 360 personnes à la saison d'automne 2012 et 1 430 personnes à l'hiver 2013. La déposante donne aussi le nombre de participants des autres clubs sportifs et sociaux exploités par la Requérante pendant ces trois saisons.

[39] Dans la pièce A de l'affidavit Morgan, on trouve un imprimé de la page d'accueil du site Web du FCSSC sur laquelle on peut voir une référence à la saison printemps/été 2013. Je note que la Marque apparaît bien en évidence dans la partie supérieure de la page d'accueil, faisant partie du dessin de marque FCSSC FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB et Dessin. Un imprimé du site Web du FCSSC tel qu'il était affiché le 17 juillet 2009, obtenu à l'aide de Wayback Machine, est joint en pièce B. Je note que la Marque apparaît bien en évidence dans la partie supérieure de la page Web, et qu'on y voit des références à des activités sportives intérieures et extérieures offertes. Aucun renseignement concernant le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web n'a été fourni.

[40] L'affidavit Morgan comprend aussi des imprimés semblables de pages d'accueil d'autres clubs sportifs et sociaux exploités ou licenciés par la Requérante. Toutefois, l'affidavit ne contient aucune autre information concernant la manière dont la Marque a été employée ou

annoncée par la Requérante ou ses licenciés, ni la portée de cet emploi ou de cette promotion, en liaison avec les services visés dans la demande depuis 2009. En outre, on n'a fourni aucun renseignement concernant les revenus générés par les services visés dans la demande, le cas échéant, ou les dépenses en publicité, relativement à la Marque depuis 2009. En considérant l'affidavit Morgan dans son ensemble, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque a acquis un caractère distinctif en liaison avec les services visés dans la demande.

[41] Par conséquent, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) s'applique en faveur de l'Opposante, dans la mesure où il concerne le caractère distinctif acquis des marques des parties.

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[42] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise clairement l'Opposante. Conformément à mon examen de l'affidavit Davies, l'Opposante a établi l'emploi de la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB en liaison avec des services de clubs sportifs et sociaux depuis 1996. En comparaison, même si j'isolais les lacunes de l'affidavit Morgan, la preuve d'emploi la plus ancienne de la Marque fournie par la Requérante date de juillet 2009, ce qui est bien ultérieur à la preuve d'emploi de l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises et services, et la nature du commerce

[43] Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), lesquels concernent le genre de services et la nature du commerce, s'appliquent aussi en faveur de l'Opposante.

[44] Au moment d'examiner les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des services, tels qu'ils figurent dans la demande concernant la Marque et l'enregistrement n° LMC591,422 de l'Opposante, qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[45] Les services des parties se chevauchent clairement, puisque toutes deux exploitent des établissements offrant des activités sportives et mondaines. En outre, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande en l'espèce ne contiennent de restriction en ce qui a trait aux voies de

commercialisation des parties. Il existe une possibilité évidente de chevauchement, étant donné que les deux parties œuvrent dans le domaine de l'organisation d'activités sportives et d'événements mondains destinés aux adultes dans diverses régions du Canada.

Alinéa 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

[46] Au moment de déterminer le degré de ressemblance, la loi établit clairement que les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similitudes ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune. Néanmoins, le premier élément d'une marque est souvent considéré comme ayant une plus grande importance aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.) et *Park Avenue Furniture Corp c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. En outre, lorsqu'il s'agit d'un mot courant ou descriptif, il a droit à une protection moins grande qu'un mot inventé ou unique [*Laurentide Chemicals Inc c. Les Marchands Deco Inc* (1985), 7 CPR (3d) 357 (CF 1^{re} inst.) à la page 365].

[47] Les marques des parties comportent à la fois des similitudes et des différences. À cet égard, les deux marques sont descriptives de la région géographique et de la nature des services offerts. Cependant, la première portion de la marque de l'Opposante est l'expression « TORONTO CENTRAL » alors que la première portion de la Marque est « FOREST CITY ». Bien qu'il existe des similitudes entre les dernières portions des marques des parties, je ne considère l'expression « sport and social club » (club sportif et social) ou « sport & social club » (club sportif & social) comme étant frappante ou unique sous quelque forme que ce soit, puisque ces mots sont communs dans la pratique du commerce et ne font que décrire le type de services offerts par l'entité.

[48] Les idées suggérées par les marques des parties sont également quelque peu différentes. Bien que les deux marques désignent des services de club sportif et social, la marque de l'Opposante désigne par l'expression « TORONTO CENTRAL » une région du centre de Toronto, alors que la Marque fait référence à la ville de London en Ontario, non pas par son nom officiel, mais par son surnom « FOREST CITY ». Dans le dictionnaire *The Canadian Oxford*

Dictionary, le terme « Forest City » est défini comme suit : « an informal name for London, Ontario » (un nom non officiel désignant la ville de London en Ontario). On peut donc dire que l'expression « FOREST CITY » véhicule un message quelque peu affectif et familier.

[49] Ultimentement, étant donné la nature descriptive des marques, bien qu'elles partagent certaines similitudes, je ne considère pas qu'il existe un degré élevé de ressemblance, lorsque les marques sont prises dans leur ensemble. Il existe suffisamment de différences sur le plan visuel, sonore et des idées suggérées dans les premières portions des marques, ce qui représente probablement la portion la plus dominante de la marque de l'Opposante, pour annuler toute similitude dans les dernières portions des marques, lesquelles ne font que décrire les services offerts par les parties.

[50] En conséquence, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise fortement l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce – famille de marques de commerce

[51] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante fait valoir que la Marque créée de la confusion avec « sa famille de marques de commerce déposées SPORT AND SOCIAL CLUB », nommément HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC829,696), DURHAM SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC762,546), TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (LMC591,422), TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,815), TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC591,330) et YORK SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,814). Comme il a été indiqué précédemment, l'Opposante n'a pas présenté d'observations dans le cadre de la présente procédure.

[52] Pour se fonder sur une famille de marques, la partie doit établir l'emploi de ces marques sur le marché [voir *McDonald's Corp c. Yogi Yogurt* (1982), 66 CPR (3d) 101 (CF 1^{re} inst.)]. En plus de fournir un exemple d'emploi des marques de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (LMC591,422) et TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC591,330) dont il est question ci-dessus, l'affidavit Davies comprend également une preuve documentaire de l'emploi de la marque de commerce TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,815).

[53] À cet égard, les pièces 1 et 25 de l'affidavit Davies contiennent des imprimés du site Web du Toronto Sport and Social Club, dont l'adresse est *www.torontoscc.com* et sur lesquels figure la marque de commerce TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin, tel que ces pages étaient affichées de 2010 à 2012. Selon le déposant, ledit site Web a reçu plus de 800 000 visites de plus de 195 000 internautes, pour un total de 3 900 000 consultations des pages individuelles du site Web. Une copie du rapport intitulé « Google Analytics Report » contenant des détails des consultations dudit site Web de janvier à novembre 2012 est jointe en pièce 26 de l'affidavit Davies. Si l'on considère cette preuve conjointement avec le témoignage de M. Davies au sujet des revenus globaux et des dépenses en publicité de l'Opposante pour l'ensemble de ses « marques de commerce « et/ou » noms commerciaux, je suis convaincue que la marque de commerce TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin ont été employés en liaison avec des services de club sportif et social depuis 2010.

[54] Toutefois, l'Opposante ne fournit que peu de preuves de l'emploi des autres marques de commerce, HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC829,696), DURHAM SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC762,546) et YORK SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,814). Plus précisément, M. Davies ne fournit qu'un seul imprimé « représentatif » comme preuve d'emploi de chacune des trois marques de commerce en question, telles qu'elles apparaissaient sur leurs sites Web respectifs le 19 novembre 2012 [pièces 26, 27 et 29]. N'ayant pas d'information concernant le nombre de Canadiens qui auraient visité ces sites Web, ni aucune indication sur la question de savoir si les imprimés sont « représentatifs » de la manière dont les marques de commerce ont été employées pendant une période donnée, ou simplement représentatifs d'autres pages Web, et sans aucune autre information sur la mesure dans laquelle ces marques de commerce ont été employées par l'Opposante, je ne suis pas prête à accorder plus de poids à ces pièces.

[55] Je note également que l'affidavit Davies comprend de nombreuses pièces établissant l'emploi d'un dessin semblable à celui des dessins de marque déposés de l'Opposante, reproduits ci-dessous. Cependant, le dessin de contient aucune référence à un emplacement géographique. Bien que le nom d'un emplacement géographique soit considéré comme un élément descriptif, je suis d'avis qu'il s'agit néanmoins un élément dominant et essentiel de chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante, de sorte que leur identité a été perdue dans ces pièces. En

effet, je ne suis pas en mesure de déterminer pour laquelle des marques déposées l'Opposante allègue un emploi. Sans référence à l'emplacement géographique, la marque déposée, quelle qu'elle soit, n'est plus reconnaissable étant donné qu'une caractéristique dominante de la marque déposée a été omise. [Voir *Mendelsohn Rosentzveig Shacter c. Parmalat Dairy & Bakery Inc* (2004) 40 CPR (4th) 443 (COMC).]



[56] Comme le souligne Cattanach, J. dans l'affaire *Mcdonald*, on ne peut présumer de l'existence d'une famille ou d'une série de marques de commerce dans une procédure d'opposition; la partie qui cherche à établir une famille de marques doit démontrer qu'elle a employé les marques de commerce qui constituent la série dans une mesure suffisante pour qu'elle constitue une famille de marques. En l'espèce, l'Opposante n'a pas détaillé ses chiffres de vente et ses dépenses en publicité par marque de commerce « et/ou » nom commercial et n'a fourni que peu, voire aucune, preuve d'emploi pour la moitié de ses marques; il est donc difficile d'évaluer la mesure dans laquelle une « famille » de marques serait reconnue par le consommateur.

[57] Ultimement, si l'on considère que la plupart des pièces n'établissent que l'emploi des marques de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (LMC591,422), TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC591,330), et dans une bien moindre mesure TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,815), je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce SPORT AND SOCIAL CLUB.

Autres circonstances de l'espèce – Cas de confusion réelle

[58] Enfin, comme dernière circonstance de l'espèce dans l'analyse de la confusion, M. Davies affirme que même si l'Opposante « [TRADUCTION] ne tient pas de dossier détaillant les cas où les consommateurs ont cru que les entreprises de la Requérante étaient associées ou affiliées à celles

de l'Opposante », « de nombreux membres » lui ont personnellement demandé si les établissements de la Requérante à Ottawa et à Kingston appartenait à l'Opposante. En outre, le déposant affirme que le personnel l'a informé qu'il avait reçu des demandes semblables de la part des membres « au fil des ans »; M. Davies indique aussi qu'il croit que l'Opposante a reçu en moyenne d'une à deux demandes du genre par mois au cours des 10 dernières années.

[59] La Requérante fait valoir que les déclarations de M. Davies sur ce point ne sont fondées sur rien d'autre que son souvenir et celui de son personnel, ce qui constitue une preuve par ouï-dire. Je suis d'accord. Je ne peux pas accorder de poids au témoignage de M. Davies à cet égard. Les déclarations du déposant sont complaisantes et imprécises. Comme aucun détail n'a été fourni relativement à la nature et au contexte de ces demandes, je ne peux pas déterminer s'il s'agirait de cas de confusion réelle ou non.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[60] Dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a pris en considération l'importance de l'alinéa 6(5)e) au moment d'analyser la probabilité de confusion. Plus particulièrement, la Cour a noté que le degré de ressemblance constitue le facteur énoncé dans la Loi qui risque souvent d'avoir l'impact le plus fort au moment de trancher la question de la confusion; les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont considérées comme identiques ou très similaires.

[61] Dans *Man and His Home Ltd v Mansoor Electronic Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 218 (CF 1^{re} inst.), la Cour a déclaré ceci concernant les marques qui ne présente qu'un faible caractère distinctif inhérent :

Il est de jurisprudence constante que les marques de commerce qui contiennent des mots qui évoquent les marchandises ou les services qu'offre leur propriétaire sont considérées comme des marques faibles qui n'ont droit, par conséquent, qu'à une faible protection. En pareil cas, même une légère différence entre les marques suffit pour réduire la probabilité de confusion. En outre, lorsqu'une personne adopte un mot d'usage courant et cherche à empêcher ses concurrents de faire de même, les marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent moindre et le degré de protection accordé par le tribunal est limité. Finalement, lorsqu'une partie choisit d'employer un nom évocateur non distinctif indépendamment de tout caractère distinctif acquis, elle doit accepter une certaine confusion sans sanction.

[62] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir étudié l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré un certain caractère distinctif acquis de la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB de l'Opposante, la période pendant laquelle cette marque a été employée, le chevauchement évident de la nature des services des parties ainsi que la possibilité de chevauchement de leurs voies de commercialisation, je suis d'avis que le faible caractère distinctif inhérent de la marque de l'Opposante et les différences entre les marques sont suffisamment imposants pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[63] Il est difficile de monopoliser des mots faibles comme le nom d'un emplacement géographique et la description des services « sport and social club ». De plus, il n'y a rien de frappant ou d'unique dans la combinaison particulière de ces deux éléments. À mon avis, il s'agit du type de marque qui présente un si faible caractère distinctif inhérent qu'on ne peut lui accorder une protection étendue, étant donné que l'Opposante a choisi pour sa marque de commerce des mots communs dans la pratique du commerce, ayant une signification claire et évidente pour le consommateur. Bien que l'Opposante ait démontré un certain caractère distinctif acquis pour la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB, la protection qui peut être accordée à la marque de l'Opposante ne s'applique pas au nom de tout emplacement géographique employé en liaison avec des services de club sportif et social, ni ne s'applique au terme « sport and social club » employé seul. Comme l'Opposante n'a pas établi de famille de marques de commerce SPORT AND SOCIAL CLUB, il s'agit en l'espèce d'un cas où de petites différences suffisent pour distinguer des marques semblables [voir *GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.), *Anamet Inc v Acklands Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1^{re} inst.) et *Commercial Union Assurance Co plc c. Canadian Co-Operative Credit Society Ltd* (1992), 42 CPR (3d) 239 (CF)].

[64] J'estime donc que les marques sont suffisamment différentes pour éliminer toute probabilité de confusion. La Requérante s'est donc acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB de l'Opposante. De plus,

comme je l'ai déjà mentionné, j'estime qu'une comparaison de la Marque et de cette maque de commerce déposée permet de statuer efficacement sur ce motif d'opposition.

[65] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[66] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque :

- 1) en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, au titre du motif selon lequel elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, énoncées à l'annexe A de la présente décision, qui ont été employées ou révélées au Canada;
- 2) en vertu de l'alinéa 16(1)b) de la Loi, au titre du motif selon lequel elle crée de la confusion avec la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin de l'Opposante (demande n^o 1,443,526), pour laquelle une demande a déjà été produite;
- 3) en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi, au titre du motif selon lequel elle crée de la confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante « Toronto Central Sport & Social Club », « Hamilton Sport and Social Club », « York Sport and Social Club » et « Durham Sport and Social Club », qui ont tous été employés par l'Opposante au Canada.

[67] Je souhaite à priori aborder l'observation de la Requérante qui souligne que puisque l'Opposante n'a allégué la confusion qu'à la date de production de la demande d'enregistrement dans sa déclaration d'opposition, le registraire ne peut que considérer la confusion probable à la date de production plutôt qu'à la date de premier emploi de la Marque. La Requérante cite la décision *Massif Inc c. Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc* (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF) à l'appui de son observation.

[68] Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que dans la décision *Massif*, la Cour fédérale a exigé qu'une opposition soit évaluée sur la base des motifs d'opposition soulevés par la partie opposante, il n'en demeure pas moins que la date pertinente qui s'applique à un motif d'opposition particulier qui a été dûment identifié dans une déclaration d'opposition ne constitue

pas un élément qui dépend des allégations de l'Opposante. La date pertinente applicable relève plutôt d'une question de droit qui doit être tranchée par le registraire et non par la déclaration d'opposition.

[69] Au vu des directives claires énoncées dans l'article 16 de la Loi et du fait que la déclaration d'opposition de l'Opposante ne contient rien qui suggère que la Marque ne créait pas de confusion avec les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'Opposante à la date pertinente applicable, j'évaluerai la question de la confusion à la date de premier emploi alléguée de la Marque, à savoir juin 2009 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004) 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[70] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et je tranche chacune de ces questions en faveur de la Requérante.

Motif invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a)

[71] Relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a), l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer qu'au moins une des marques de commerce qu'elle a invoquées au soutien de ces motifs d'opposition était déjà en usage ou révélée au Canada à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [paragraphe 16(5) de la Loi].

[72] À nouveau, j'estime que le fait de comparer la Marque avec la marque de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (n° LMC591,422) permettra de statuer efficacement sur ce motif d'opposition. Autrement dit, s'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB, il est peu probable que la Marque crée de la confusion avec l'une ou l'autre des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante (enregistrements n^{os} LMC829,696, LMC762,546, LMC761,815, LMC591,330 et LMC761,814).

[73] En ce qui concerne mon examen de l'affidavit Davies dans le cadre de l'analyse fondée sur l'alinéa 12(1)d), je suis convaincue que la marque de commerce TORONTO CENTRAL

SPORT AND SOCIAL CLUB a été employée en liaison avec des services de club sportif et social au Canada avant juin 2009 et qu'elle n'avait pas été abandonnée au 13 avril 2011. En outre, l'évaluation de chaque facteur énoncé au paragraphe 6(5) en date de juin 2009 plutôt qu'en date d'aujourd'hui n'a pas d'incidence importante sur mon analyse précédente des circonstances de l'espèce.

[74] Comme dans le cas du motif fondé sur la non-enregistrabilité, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB de l'Opposante en date de juin 2009. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a est rejeté.

Motif invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)b

[75] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'article 16(1)b) de la Loi, l'Opposante doit établir que sa demande d'enregistrement pour la marque HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin a été produite avant la date de production de la demande de la Requérante (le 17 juillet 2009) et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 13 avril 2011) [paragraphe 16(4) de la Loi].

[76] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour confirmer l'existence des enregistrements invoqués par une opposante [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que la demande n° 1,443,526 de l'Opposante a été produite avant la date de production de la demande de la Requérante, à savoir le 2 juillet 2009, et était pendante depuis cette date.

[77] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de premier emploi énoncée dans la demande de la Requérante, soit juin 2009, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin de l'Opposante.

Alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[78] J'évalue le caractère distinctif inhérent de la marque de l'Opposante comme étant légèrement supérieur à celui de la Marque, étant donné l'ajout de l'élément de dessin. Cependant, les deux marques sont intrinsèquement faibles, puisqu'elles sont descriptives des organisations qui offrent des activités sportives et mondaines dans une région particulière du Canada.

[79] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, les deux parties ont produit des preuves de promotion et d'emploi de leurs marques de commerce. Je commencerai par examiner la preuve de l'Opposante.

Caractère distinctif acquis – HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin

[80] Conformément à mon examen de l'affidavit Davies dans le cadre de l'analyse fondée sur l'alinéa 12(1)d), l'Opposante n'a fourni que très peu de preuves d'emploi de la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin. À cet égard, M. Davies affirme que l'Opposante a commencé à exploiter le Hamilton Sport and Social Club en 2009, la même année que la date pertinente, et qu'elle offre ses services de club sportif et social sous la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin depuis cette date. Le déposant joint en pièce 29 de son affidavit un seul imprimé « représentatif » de la page Web du club, dont l'adresse est *www.hamiltonssc.com*, tel qu'elle était affichée le 19 novembre 2012, bien après la date pertinente.

[81] N'ayant pas d'information concernant le nombre de Canadiens qui auraient visité ce site Web, ni aucune indication sur la question de savoir si l'imprimé est « représentatif » de la manière dont la marque de commerce a été employée avant la date pertinente, et sans aucune autre information sur la manière dont cette marque de commerce a été employée par l'Opposante et la mesure de son emploi, je ne suis pas prête à accorder plus de poids à cette pièce.

[82] En outre, comme il en a été question précédemment, étant donné que la grande majorité des déclarations et des chiffres présentés par M. Davies concernent l'ensemble des marques de commerce « et/ou » des noms commerciaux de l'Opposante de manière globale plutôt

qu'individuelle, et considérant l'absence de preuve documentaire sur la manière dont la marque de commerce a été employée et le fait que le club n'a été mis sur pied qu'en 2009, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin a acquis un caractère distinctif en liaison avec les marchandises et les services visés dans la demande en depuis juin 2009.

Caractère distinctif acquis – FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB

[83] Je fais référence à mon analyse précédente sur le caractère distinctif inhérent de la Marque de la Requérante en vertu du motif d'opposition fondée sur la non-enregistrabilité. Ultimement, étant donné l'absence de preuve de promotion ou d'emploi de la Marque avant la date pertinente, je ne suis pas convaincue que la Marque a acquis un caractère distinctif en liaison avec les services visés dans la demande depuis juin 2009.

[84] Par conséquent, le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) ne s'applique que légèrement en faveur de l'Opposante, dans la mesure où il concerne le caractère distinctif acquis inhérent de sa marque.

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[85] La demande n° 1,443,526 pour la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin, qui a depuis été enregistrée sous le numéro LMC829,696, allègue l'emploi de la marque au Canada en liaison avec avec les services depuis au moins aussi tôt que mars 2009. La simple existence de l'enregistrement n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi important et continu des marques de commerce associées aux marchandises enregistrées [voir la décision *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. En outre, à la lumière de mon examen de l'affidavit Davies, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi l'emploi de la marque de commerce HAMILTON SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin avant juin 2009.

[86] En revanche, la demande pour la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 2009. Toutefois, d'après mon examen de l'affidavit Morgan, même si je

devais ne pas tenir compte de ses lacunes, la preuve la plus ancienne de l'emploi de la Marque qu'a fournie la Requérante est juillet 2009, ce qui est ultérieur à la date pertinente.

[87] Par conséquent, l'examen global du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)*b*) ne favorise aucune des parties de manière importante.

Article 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises et entreprises et la nature du commerce

[88] Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)*c*) et *d*), lesquels concernent le genre de marchandises, de services et d'entreprise, et la nature du commerce, s'appliquent en faveur de l'Opposante.

[89] Les services des parties se chevauchent clairement, puisque toutes deux exploitent des établissements offrant des activités sportives et mondaines. De plus, les marchandises de l'Opposante, lesquelles comprennent une variété de vêtements de sport et d'accessoires, d'équipement de sport et d'équipement de protection pour le sport, sont étroitement liées aux services de la Requérante, puisqu'ils s'inscrivent tous deux dans le domaine des sports.

[90] Dans un même ordre d'idées, ni la demande d'enregistrement de l'Opposante ni la demande en l'espèce ne contiennent de restriction en ce qui a trait aux voies de commercialisation des parties. Il existe une possibilité évidente de chevauchement, étant donné que les deux parties œuvrent dans le domaine de l'organisation d'activités sportives et d'événements mondains destinés aux adultes dans diverses régions du Canada. En outre, rien n'empêche les marchandises de l'Opposante d'être vendues dans ces établissements.

Alinéa 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

[91] Pour les raisons exposées ci-dessous, ce facteur favorise grandement la Requérante.

[92] Les marques des parties comportent à la fois des similitudes et des différences. À cet égard, les deux marques sont descriptives de la région géographique et de la nature des services offerts. Cependant, la première portion de la marque de l'Opposante est l'expression « HAMILTON » alors que la première portion de la Marque est « FOREST CITY ». À la

lumière de mon analyse fondée sur l'alinéa 12(1)d), malgré les similitudes entre les mots des dernières portions des marques des parties, je ne considère pas l'expression « sport & social club » comme étant frappante ou unique, sous quelque forme que ce soit. Si l'on considère la marque de l'Opposante dans son ensemble, je crois que le dessin de l'emblème constitue sa portion frappante.

[93] Les idées suggérées par les marques des parties sont également quelque peu différentes. Bien que les deux marques désignent des services de club sportif et social, la marque de l'Opposante désigne par l'expression « TORONTO CENTRAL » une région du centre de Toronto, alors que la Marque fait référence à la ville de London en Ontario, non pas par son nom officiel, mais par son surnom « FOREST CITY »; on peut dire que ce terme véhicule un message quelque peu affectif et familial.

[94] Ultiment, étant donné la nature descriptive des marques, bien qu'elles partagent certaines similitudes, je ne considère pas qu'il existe un degré élevé de ressemblance lorsque les marques sont prises dans leur ensemble. Les marques dans leur intégralité contiennent suffisamment de différences sur les plans visuel, sonore et des idées suggérées pour annuler toute similitude dans les mots de la dernière portion des marques.

Autres circonstances de l'espèce – famille de marques de commerce

[95] Comme l'Opposante n'a produit aucune observation dans les présentes procédures, on ne sait pas si elle allègue l'emploi de la famille de marques SPORT AND SOCIAL CLUB en tant qu'autre circonstance de l'espèce, à l'appui du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement. Quoiqu'il en soit, conformément à mes propos précédents au sujet du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, tenant compte de la date pertinente plus ancienne énoncée dans le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)b) et de l'absence de preuve d'emploi, de ventes et de dépenses en publicité par marque de commerce, nom commercial et année, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce SPORT AND SOCIAL CLUB à la date pertinente.

Autres circonstances de l'espèce – Cas de confusion réelle

[96] En ce qui concerne mon examen de l'affidavit Davies dans le cadre de l'analyse fondée sur l'alinéa 12(1)d), je ne peux pas accorder de poids au témoignage de M. Davies à cet égard.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[97] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai étudié la situation sur le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Ayant pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré le chevauchement clair de la nature des services des parties et le lien étroit entre les marchandises et les services des parties, ainsi que la possibilité de chevauchement des voies de commercialisation, je suis d'avis que le faible caractère distinctif inhérent et l'absence de caractère distinctif acquis de la marque de l'Opposante, de pair avec les différences globales observées dans les marques, sont suffisamment importants pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[98] Comme c'est le cas pour TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB, il est difficile de monopoliser des mots faibles comme le nom d'un emplacement géographique et la description des services « sport and social club ». Dans le même ordre d'idées, il n'y a rien de frappant ou d'unique dans la combinaison particulière de ces mots. La protection qui peut être accordée à la marque de l'Opposante ne s'applique pas au nom de tout emplacement géographique employé en liaison avec des services de club sportif et social, ni ne s'applique au terme « sport and social club » employé seul. Il s'agit également en l'espèce d'un cas où de petites différences suffisent pour distinguer des marques semblables [voir *GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.), *Anamet Inc v Acklands Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1^{re} inst.) et *Commercial Union Assurance Co plc c. Canadian Co-Operative Credit Society Ltd* (1992), 42 CPR (3d) 239 (CF)].

[99] J'estime donc que les marques sont suffisamment différentes pour éliminer toute probabilité de confusion. Par conséquent, la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque HAMILTON SOCIAL & SOCIAL CLUB de l'Opposante.

[100] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*b* de la Loi est rejeté.

Motif invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)*c*

[101] Relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)*c*, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer qu'au moins un des noms commerciaux qu'elle a invoqués, à savoir Toronto Central Sport & Social Club, Hamilton Sport and Social Club, York Sport and Social Club et Durham Sport and Social Club, avait déjà été employé au Canada à la date de dépôt de la demande de la Requérante (17 juillet 2009) et qu'il n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [paragraphe 16(5) de la Loi].

[102] Bien que M. Davies confirme l'emploi du nom commercial Hamilton Sport and Social Club depuis 2009, le nom commercial York Sport and Social Club depuis 2001 et le nom commercial Durham Sport and Social Club depuis 2006, la seule preuve documentaire d'emploi des noms commerciaux sont les imprimés d'une page tirés des sites respectifs de ces clubs le 19 novembre 2012 [voir les pièces 26, 27 et 29]. En outre, le déposant n'a pas fourni de détails des ventes et des dépenses en publicité associées à chacun des noms commerciaux, certains ayant été lancés après la date pertinente. N'ayant pas d'information sur le nombre de Canadiens qui ont visité les sites Web ni indication sur la question de savoir si les imprimés sont représentatifs de la manière dont les noms commerciaux ont été employés avant le 17 juillet 2009, et ne détenant aucun autre renseignement sur l'emploi de ces noms commerciaux par l'Opposante, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)*c* de la Loi est rejeté, dans la mesure où le motif est fondé sur les noms commerciaux Hamilton Sport and Social Club, York Sport and Social Club et Durham Sport and Social Club, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[103] En ce qui concerne l'emploi du nom commercial Toronto Central Sport & Social Club, M. Davies affirme que l'Opposante exerce ses activités à Toronto sous ce nom commercial depuis 1996 et fournit des bulletins représentatifs ainsi que des documents publicitaires affichant ledit nom commercial, datés de 1996 à 2012 [pièces 2, 3, 4, 24 et 32]. Selon un examen effectué de pair avec les déclarations du déposant au sujet des revenus et des adhésions susmentionnés, je suis convaincue que l'Opposante a établi l'emploi du nom commercial Toronto Central Sport &

Social Club avant la date de dépôt de la demande de la Requérante et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande pour la Marque.

[104] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de premier emploi énoncée dans la demande de la Requérante, soit juin 2009, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial Toronto Central Sport & Social Club de l'Opposante.

[105] Comme le nom commercial Toronto Central Sport & Social Club de l'Opposante est presque identique à sa marque de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB dont le numéro d'enregistrement est le LLMC591,422, je vais faire référence à mon analyse précédente sous le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a).

[106] Puisque mes conclusions précédentes sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB de l'Opposante s'appliquent également aux noms commerciaux de l'Opposante, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et le nom commercial Toronto Central Sport & Social Club de l'Opposante en date de juin 2009.

[107] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est rejeté.

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[108] L'Opposante a fait valoir que la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée de manière à distinguer, les services de la Requérante des marchandises et des services de l'Opposante, à la lumière des dispositions prévues à l'article 2 de la Loi.

[109] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 6 juin 2011 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate*

Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]. Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette le motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de la Requérante.

[110] Comme il en a été question précédemment, bien que M. Davies allègue l'emploi de pas moins de huit marques de commerce distinctes, en liaison avec les services de club sportif et social de l'Opposante depuis 1996, la plupart des pièces jointes à l'affidavit Davies établissent seulement l'emploi des marques de commerce TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB (LMC591,422), TORONTO CENTRAL SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC591,330) et dans une beaucoup moins grande mesure TORONTO SPORT & SOCIAL CLUB & Dessin (LMC761,815), ainsi que l'emploi du nom commercial Toronto Central Sport & Social Club.

[111] De plus, étant donné que la majeure partie des déclarations et des statistiques produites par M. Davies portent sur l'ensemble des « marques de commerce ou noms commerciaux » de l'Opposante globalement plutôt qu'individuellement, sans répartition par marque, nom commercial ou année, et tenant compte du manque d'information concernant le nombre de Canadiens qui auraient consulté la majeure partie des documents publicitaires de l'Opposante, je me vois dans l'impossibilité de déterminer la mesure dans laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'Opposante sont devenus connus au Canada, en date du 6 juin 2011.

[112] Prise dans son ensemble, la preuve de l'Opposante ne permet pas de tirer une conclusion sérieuse sur la portée de l'emploi, de la promotion ou de la réputation des marques de commerce ou des noms commerciaux au Canada. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial de démontrer que ses marques de commerce ou ses noms commerciaux étaient devenus suffisamment connus pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif au Canada, en date du 6 juin 2011.

[113] J'ajouterais que même si j'avais tort en tirant une telle conclusion, le résultat global en l'espèce serait le même, puisque l'évaluation de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en date du 6 juin 2011 n'a pas d'incidence marquante sur mon analyse précédente des circonstances de l'espèce. Pour des raisons semblables à celles exposées précédemment, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance

des probabilités, qu'il n'existe pas, en date du 6 juin 2011, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposante dans en liaison avec ses services.

[114] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[115] 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.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet

Annexe « A »

Marque de commerce de l'Opposante



Numéro d'enregistrement :

LMC829,696

[TRADUCTION]

Marchandises :

Vêtements, notamment chemises, camisoles, t-shirts, chandails en molleton, chandails, shorts et chaussettes; vêtements de sport, notamment maillots, t-shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et vêtements pour le jogging; couvre-chef, notamment chapeaux, casquettes et visières; vêtements pour la pluie, notamment manteaux et parapluies; sacs, notamment sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs messenger, sacs à la taille, sacoches de ceinture et sacs d'ordinateur; articles de sport, notamment disques volants, ballons de volleyball, balles pour la balle molle, ballons pour le ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, capuchons de tête de bâton de golf, mitaines de baseball et de balle molle, gants de baseball, de balle molle, de golf, de hockey, de soccer, de football et de vélo; équipement de protection pour le football, le soccer et le hockey; casques de hockey; vêtements protecteurs pour le hockey, notamment pantalons avec protection intégrée.

Services :

Administration, organisation et gestion de ligues sportives récréatives mixtes et d'un club social; tenue et organisation d'événements sportifs et mondains; organisation et gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains; organisation de réception; organisation et offre cliniques sur différentes compétences sportives; réservation d'installations sportives, organisation et gestion d'événements corporatifs dans les domaines du sport et du divertissement.

Marque de commerce de l'Opposante



Numéro d'enregistrement :

LMC762,546

[TRADUCTION]

Marchandises :

Vêtements, nommément chemises, t-shirts, chandails en molleton, shorts et chaussettes; vêtements de sport, nommément maillots, t-shirts, shorts, pantalons, vestes; couvre-chef, nommément chapeaux, casquettes et visières; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos; articles de sport, nommément disques volants, ballons de volleyball, balles de balle molle, ballons pour le ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballon de kickball, ballons de handball et bâtons de balle molle.

Services :

Administration, organisation et gestion de ligues sportives récréatives mixtes et d'un club social; tenue et organisation d'événements sportifs et mondains; organisation et gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains; organisation de réception; organisation et offre cliniques sur différentes compétences sportives; réservation d'installations sportives, organisation et gestion d'événements corporatifs dans les domaines du sport et du divertissement.

Marque de commerce de l'Opposante

TORONTO CENTRAL SPORT AND SOCIAL CLUB

Numéro d'enregistrement :

LMC591,422

Services :

Ligues sportives récréatives mixtes; club social; services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément la tenue et l'organisation d'événements sportifs et mondains, la promotion de marchandises et de services de tiers par l'obtention de commandites auprès d'entreprises; l'organisation et la gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains, nommément du basketball, du volleyball de plage, du volleyball sur terrain, du ballon-balai, du handball européen, des cours de conditionnement physique, du flag-football, du hockey en salle, du tennis double mixte, du soccer, de la balle molle, du disque volant d'équipe, des danses, des fêtes, des réceptions, des cliniques sur différentes compétences sportives; et des services de coordination et de gestion de voyage pour des événements,

notamment la réservation de billets, la réservation d'hôtels, la réservation de moyens de transport, la réservation d'installations sportives.

Marque de commerce de l'Opposante



Numéro d'enregistrement :

LMC761,815

[TRADUCTION]

Marchandises :

Vêtements, notamment chemises, t-shirts, chandails en molleton, shorts et chaussettes; vêtements de sport, notamment maillots, t-shirts, shorts, pantalons, vestes; couvre-chef, notamment chapeaux, casquettes et visières; sacs, notamment sacs de sport tout usage, sacs à dos; articles de sport, notamment disques volants, ballons de volleyball, balles de balle molle, ballons pour le ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballon de kickball, ballons de handball et bâtons de balle molle.

Services :

Administration, organisation et gestion de ligues sportives récréatives mixtes et d'un club social; tenue et organisation d'événements sportifs et mondains; organisation et gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains; organisation de réception; organisation et offre cliniques sur différentes compétences sportives; réservation d'installations sportives, organisation et gestion d'événements corporatifs dans les domaines du sport et du divertissement.

Marque de commerce de l'Opposante



Numéro d'enregistrement :

LMC591,330

Services :

Ligues sportives récréatives mixtes; club social; services de marketing et de promotion pour des tiers, notamment la tenue et l'organisation d'événements sportifs et mondains, la promotion de marchandises et de services de tiers par l'obtention de commandites auprès d'entreprises;

l'organisation et la gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains, notamment du basketball, du volleyball de plage, du volleyball sur terrain, du ballon-balai, du handball européen, des cours de conditionnement physique, du flag-football, du hockey en salle, du tennis double mixte, du soccer, de la balle molle, du disque volant d'équipe, des danses, des fêtes, des réceptions, des cliniques sur différentes compétences sportives; et des services de coordination et de gestion de voyage pour des événements, notamment la réservation de billets, la réservation d'hôtels, la réservation de moyens de transport, la réservation d'installations sportives.

Marque de commerce de l'Opposante



Numéro d'enregistrement :

LMC761,814

[TRADUCTION]

Marchandises :

Vêtements, notamment chemises, t-shirts, chandails en molleton, shorts et chaussettes; vêtements de sport, notamment maillots, t-shirts, shorts, pantalons, vestes; couvre-chef, notamment chapeaux, casquettes et visières; sacs, notamment sacs de sport tout usage, sacs à dos; articles de sport, notamment disques volants, ballons de volleyball, balles de balle molle, ballons pour le ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballon de kickball, ballons de handball et bâtons de balle molle.

Services :

Administration, organisation et gestion de ligues sportives récréatives mixtes et d'un club social; tenue et organisation d'événements sportifs et mondains; organisation et gestion d'événements sportifs, de ligues sportives, de tournois sportifs et d'événements mondains; organisation de réception; organisation et offre cliniques sur différentes compétences sportives; réservation d'installations sportives, organisation et gestion d'événements corporatifs dans les domaines du sport et du divertissement.