

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 60

Date de la décision : 2017-05-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Bugatti International S.A.

Opposante

et

Bugatti Hotels & Resorts Ltd.

Requérante

1,535,953 pour la marque de commerce

Demande

BUGATTI

[1] Bugatti International S.A. (l'« Opposante ») est un constructeur automobile qui fabrique des véhicules décrits comme les cabriolets décapotables les plus rapides au monde, qui se détaillent chacun plus de 2 millions de dollars.

[2] En 2011, Bugatti Hotels and Resorts Ltd., une entreprise établie à Toronto, a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce BUGATTI pour emploi en liaison avec une gamme de services d'accueil et de services immobiliers, dont des services hôteliers. Elle a subséquentement cédé cette demande de marque de commerce à Bugatti Hotels & Resorts Ltd., une entreprise établie aux Seychelles. Par souci de commodité, l'entreprise établie à Toronto sera désignée par le vocable « Bugatti Hotels (Toronto) » et l'entreprise établie aux

Seychelles par le vocable « Bugatti Hotels (Seychelles) »; le terme « Requérente » sera utilisé pour désigner ces deux entités lorsqu'approprié.

[3] La preuve de l'Opposante indique que l'un des administrateurs de Bugatti Hotels (Seychelles) a été mal informé par un autre administrateur que Bugatti Hotels (Toronto) avait obtenu l'autorisation et le consentement de l'Opposante pour employer la marque de commerce BUGATTI et produire la présente demande d'enregistrement au Canada. Selon la preuve, l'intention de la Requérente était que sa marque de commerce BUGATTI [TRADUCTION] « soit perçue et d'emblée interprétée par les consommateurs comme étant la même que [la marque de commerce de l'Opposante] ». La preuve de l'Opposante démontre également qu'une personne du même nom que l'administrateur prétendant qu'une autorisation avait été obtenue a fait enregistrer de nombreux noms de domaine formés d'une marque célèbre et du mot « hotel » [hôtel].

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime que la demande d'enregistrement devrait être repoussé, car la Requérente n'a pas démontré qu'elle était convaincue d'avoir droit d'employer la marque de commerce BUGATTI au Canada, comme l'exige l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). De même, j'estime que la présente demande d'enregistrement doit être repoussée parce que la Requérente n'a pas démontré que la marque de commerce visée par la demande est distinctive. Puisque l'Opposante employait la marque de commerce BUGATTI & dessin et que la preuve indique que la Requérente entendait tirer parti de la réputation de l'Opposante à l'égard de ses services, il m'est impossible de conclure que la Marque est distinctive de la Requérente ou peut être distinctive de cette dernière.

CONTEXTE

[5] Le 15 juin 2011, Bugatti Hotels (Toronto) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce BUGATTI (la Marque) sur la base d'un emploi projeté en liaison avec les Services suivants (dans leur version modifiée) [TRADUCTION] :

Services d'hôtel; services de gestion hôtelière; location d'appartements aménagés; location de salles de réunion; services de réservation dans les domaines des hôtels et d'autres types d'hébergement temporaire, notamment des motels, des auberges, des appartements, des salles de réunion, des gîtes touristiques, des condominiums et des

suites entièrement meublées; exploitation d'un terrain de golf; services de spa; services de traiteur; services de consultation dans le domaine de l'hôtellerie; exploitation d'un centre de villégiature; services immobiliers; services de multipropriété; services de syndication immobilière; crédit-bail immobilier; services de restaurant; exploitation d'un bar, services de divertissement offerts par l'intermédiaire d'un artiste ou d'un groupe de musique.

[6] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 mai 2013.

[7] Le 22 octobre 2013, l'Opposante s'est opposée à la demande pour les motifs résumés ci-dessous :

(a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, car la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada compte tenu de l'existence de la marque de commerce BUGATTI & Dessin de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC474,380 qui avait été antérieurement employée, et de sa célèbre marque BUGATTI qui est liée à des voitures de luxe et à d'autres produits.



(b) La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi compte tenu de l'existence de l'enregistrement n° LMC474,380 de la marque de commerce BUGATTI & Dessin qui est employée en liaison avec divers véhicules.

(c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions des articles 16(3)*a*) et 16(3)*c*) de la Loi, car la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BUGATTI & Dessin de l'Opposante et avec le nom commercial Bugatti International S.A.

(d) La Marque n'est pas distinctive des Services de la Requérante, car elle ne distingue pas les Services en liaison avec lesquels son emploi est projeté de ceux de tiers, y compris les produits de l'Opposante.

[8] Le 18 décembre 2013, Bugatti Hotels (Toronto) a demandé l'enregistrement d'une cession confirmatoire à Bugatti Hotels (Seychelles). Le même jour, Bugatti Hotels (Seychelles) a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[9] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits d'Asgar Virji, de Jane Buckingham et de Julianne Ball. Aucun de ces déposants n'a été contre-interrogé. Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Dane Penney et William Gary Joynt. Toutefois, puisque les déposants de la Requérante ont refusé de se présenter aux fins du contre-interrogatoire conformément à l'ordonnance du registraire du 2 février 2015, ces affidavits ne font plus partie du dossier. L'Opposante a demandé et obtenu la permission de produire l'affidavit de Kammalard Urapeepatanapong comme preuve supplémentaire. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience qui a été tenue.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et

- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[11] Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations contenues dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d’établir le bien-fondé de sa cause.

[12] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l’opposant a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d’opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. Le fait qu’un fardeau de preuve soit imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l’allègue l’opposant (mais uniquement à l’égard des allégations relativement auxquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

MOTIFS D’OPPOSITION

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[13] Le premier motif d’opposition est que la demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi. L’Opposante allègue que [TRADUCTION] :

La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait droit d’employer [la Marque] au Canada compte tenu de l’existence de la marque de commerce BUGATTI de l’Opposante qui avait été employée antérieurement de façon continue...

À la date de production de la demande, la Requérente devait avoir pleinement connaissance des droits antérieurs de l'Opposante et de l'existence de sa célèbre marque BUGATTI, qui est liée à des voitures de luxe et à d'autres [produits]. ...

[14] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant déclare dans sa demande qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services énumérés dans la demande. La déclaration prévue à l'article 30*i*) est censée être la preuve que le requérant a produit sa demande de bonne foi [*Cerverceria Modelo S.A. de C.V. c Marcon* (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC)]. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[15] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, un opposant doit simplement produire une preuve qui étaye ses objections ou présenter une preuve qui permet de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, au para 34].

[16] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. Ce qui suit constitue une preuve de la mauvaise foi de la Requérente et soulève un doute réel quant à la question de savoir si la Requérente pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque.

Affidavit d'Asgar Virji

- (a) M. Virji est le président de Weissach Performance Ltd. d.b.a faisant affaire sous le nom de Bugatti of Vancouver (Weissach) (para 1). Weissach offre en vente au Canada des voitures de luxe, dont celles fabriquées par l'Opposante (para 2). La marque de commerce BUGATTI & Dessin de l'Opposante figure sur le devant des voitures Bugatti Veyron (pièce H) ainsi que sur les sites Web de Bugatti et de Weissach (pièces B et E), et est exposée dans le hall d'exposition de Weissach (pièce G). Le site Web de BUGATTI (www.bugatti.com) indique

que [TRADUCTION] « Bugatti incarne depuis toujours la quintessence de l'exclusivité, du luxe, de l'élégance, du style, du design d'exception et d'une passion sans borne pour les voitures » (pièce B).

- (b) Les voitures BUGATTI ont bénéficié d'une attention médiatique dans des publications et des blogues automobiles canadiens (pièce H). À titre d'exemple, un article dans le *National Post* explique comment la voiture Bugatti Veyron établit un record de vitesse parmi les voitures de série; un article dans le *Vancouver Sun* décrit l'Opposante [TRADUCTION] comme « le constructeur de la voiture de haute performance la plus extraordinaire qui soit »; et un article dans le *Toronto Star* comprend l'intertitre suivant [TRADUCTION] « Splendide Bugatti; la voiture de rêve à l'avant-scène de l'exposition Auto Exotica » (pièce H).
- (c) La valeur des ventes de voitures BUGATTI réalisées par Weissach depuis 2010 s'élève à plus de 4,75 millions de dollars US (para 10).

Affidavit de Kammalard Urapeepatanapong

- (d) M. Urapeepatanapong est l'un des administrateurs de Bugatti Hotels (Seychelles) (para 1). Il joint à son affidavit le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de cette entité qui s'est tenue le 4 septembre 2013. Quatre signataires autorisés de l'entreprise sont identifiés dans le procès-verbal (pièce 1) : Michael H. Wetzler, Stephen Renard, Johan Hansen et M. Urapeepatanapong lui-même.
- (e) Il fournit la preuve suivante en ce qui concerne l'intention de la Requérante d'adopter la marque BUGATTI [TRADUCTION] :

[para 7] ... j'ai été amené à croire que [l'Opposante] avait autorisé et consenti à l'emploi de sa marque de commerce BUGATTI par [Bugatti Hotels (Seychelles)] et à la production de demandes d'enregistrement à l'égard de la marque de commerce BUGATTI au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

[para 17] L'emploi de la marque de commerce BUGATTI... était très souhaitable du fait de la réputation et de la renommée mondiales de la marque BUGATTI en tant que marque de luxe.

[para 18] [Bugatti Hotels (Seychelles)] voulait et espérait que son emploi de la marque de commerce BUGATTI soit perçu et d'emblée interprété par les consommateurs comme étant l'emploi de la célèbre marque de commerce BUGATTI de [l'Opposante] et que, en conséquence, l'entreprise... bénéficie du même prestige et du même achalandage que ceux rattachés à la célèbre marque de commerce BUGATTI [de l'Opposante].

[para 21] À cette époque, M. Hansen et moi-même avons obtenu de M. Renard et M. Wetzlar l'assurance que [l'Opposante] leur avait donné le « feu vert », et avait autorisé et consenti à... l'emploi de la marque de commerce BUGATTI... au Canada...

Affidavit de Jane Buckingham

- (f) Mme Buckingham est une recherchiste en marque de commerce à l'emploi de l'agent de l'Opposante. Mme Buckingham joint une décision rendue conformément à la procédure uniforme de résolution de conflits (PURC) qui indique que M. Renard et son organisation, Renard International Hospitality Search, ont agi de mauvaise foi lorsqu'ils ont fait enregistrer le nom de domaine *www.bugattihotels.com* (pièce B).
- (g) Elle a également mené des recherches à l'égard de tous les noms de domaine enregistrés au nom de l'organisation de M. Renard, Renard International Hospitality Search Consultants, qui ont révélé l'existence de nombreux noms de domaine liés à d'autres marques bien connues, dont les suivants (para 5, pièce C) :
- adidashotels.com
 - astonmartenhotels.com
 - cartierhotels.com
 - ducatihotels.com
 - harleydavidsonhotelsandresorts.com
 - nikehotels.com

porschehotels.com

rolexhotels.com

vuittonhotels.com

[17] Plus particulièrement, la preuve de M. Urapeepatanapong et de Mme Buckingham décrite ci-dessus met en doute la véracité de la déclaration de la Requérante selon laquelle elle avait droit d'employer la Marque au Canada. La preuve de l'Opposante m'amène à inférer que i) la Requérante (ou ceux qui la contrôlent) semble s'adonner au trafic de noms de domaine correspondant à des marques de commerce célèbres, et ii) la Requérante tentait de tirer parti de l'achalandage de l'Opposante. Il n'en faut pas plus pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[18] La Requérante n'ayant présenté ni preuve ni observations, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime. Ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[19] Une marque de commerce est distinctive si les consommateurs l'associent à une source unique; si une marque de commerce est liée à plus d'une source, elle ne peut pas être distinctive [Moore Dry Kiln Co of Canada Ltd c US Natural Resources Inc, (1976), 30 CPR (2d) 40 (CAF), à la p 49]. L'Opposante allègue que la Marque n'est pas et ne peut pas être distinctive des Services en ce qu'elle ne distingue pas les Services des produits de l'Opposante. L'Opposante a le fardeau initial d'établir que, à la date du 22 octobre 2013, sa marque de commerce était connue dans une mesure telle qu'elle faisait perdre à la Marque son caractère distinctif.

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[20] La preuve de M. Virji qui est résumée ci-dessus est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve. Bien que je reconnaisse que l'Opposante n'a pas établi que des ventes significatives ont eu lieu au Canada, la preuve donne à penser que la marque Bugatti serait connue dans une mesure suffisante au Canada du fait de son prestige en tant que marque de luxe et parce qu'elle est liée à la fabrication des voitures les plus rapides au

monde (voir, par exemple, la pièce H). La preuve de M. Urapeepatanapong va dans ce sens également, car ce dernier affirme que [TRADUCTION] « l'emploi de la marque de commerce BUGATTI serait perçu et d'emblée interprété par les consommateurs comme étant l'emploi de la célèbre marque de commerce BUGATTI de [l'Opposante]... » (para 18).

La Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[21] La preuve de M. Virji indique que la marque de commerce BUGATTI & Dessin de l'Opposante est connue au moins dans une certaine mesure au Canada alors qu'il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue. Exception faite des éléments graphiques et des lettres stylisées EB, la Marque est identique à la marque de commerce de l'Opposante. Selon la preuve d'un administrateur de Bugatti Hotels (Seychelles), le public percevrait l'emploi de la Marque par la Requérente comme étant lié à l'Opposante.

[22] La Requérente n'ayant présenté ni preuve ni observations, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver que la Marque est distinctive ou est adaptée à distinguer les Services. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

Autres motifs d'opposition

[23] Comme j'ai déjà repoussé la demande pour deux motifs, je n'examinerai pas les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[24] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-05-01

COMPARUTIONS

Laurent Massam

POUR L'OPPOSANTE

Aucune comparution

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE