

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 124

Date de la décision : 2019-11-25

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Fortress Real Developments Inc.

Opposante

et

Fortress Properties Inc.

Requérante

1,676,710 pour FORTRESS et Dessin

Demande

INTRODUCTION

[1] Fortress Real Developments Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FORTRESS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1,676,710, produite par Fortress Properties Inc. (la Requérante) au motif de l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 16 juin 2011 en liaison avec les « Services de gestion immobilière » (les Services) :



[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition doit être rejetée.

LE DOSSIER

[3] La demande pour la Marque a été produite le 13 mai 2014 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 25 février 2015.

[4] Le 24 juillet 2015, l'Opposante a produit une demande d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition, lesquels visent la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui indique que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] L'Opposante a invoqué deux motifs d'opposition en l'espèce, à savoir la non-conformité de la demande avec les dispositions de l'article 30*b*) de la Loi et l'absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la Loi. Les deux motifs ont été niés par la Requérante dans sa contre-déclaration date du 2 octobre 2015.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Andrea F. Ashton, une agente de marque de commerce employée par l'entreprise qui représentait auparavant l'Opposante dans la présente procédure, daté du 27 janvier 2016 (l'affidavit Ashton) et il est composé des pièces A et B respectivement, une copie d'une *Recherche de dénomination sociale canadienne* pour le nom de FORTRESS préparée par Thomson CompuMark, datée du 3 juillet 2015, et une autre copie, datée du 27 janvier 2016 (les *Rapports Thomson CompuMark*); et d'une copie certifiée conforme d'extraits de la procédure d'opposition concernant la demande de marque de commerce canadienne n° 1,514,906 pour FORTRESS REAL CAPITAL & Dessin de château, qui a été demandée par l'Opposante et à laquelle la Requérante s'est opposée avec succès [*Fortress Properties Inc c Fortress Real Developments Inc*, 2015 COMC 228], à savoir :

- l'affidavit de John Kearley, vice-président directeur de la Requérante à l'époque, daté du 8 août 2012 et qui comprend les pièces A à P (le premier affidavit Kearley);

- la transcription du contre-interrogatoire de M. Kearley sur son premier affidavit, qui a eu lieu le 1^{er} mars 2013.

(Parfois collectivement appelés les extraits de l'Opposition à la marque de commerce FORTRESS REAL CAPITAL & Dessin de château).

[7] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de son président depuis le 1^{er} janvier 2016, John Kearley, qui est daté du 31 mai 2016 et qui comprend les pièces JK-1 à JK-28 (le deuxième affidavit Kearley). L'affidavit de M. Kearley porte sur l'historique, la nature et la portée des activités de la Requérante sous le nom et les logos FORTRESS, y compris l'adoption et l'emploi de la Marque, ainsi que les détails des efforts de publicité et de promotion, de l'exposition et des dépenses de la Requérante au cours des années. M. Kearley a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire fait partie du dossier.

[8] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais seule la Requérante était représentée à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[9] L'Opposante a 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. Lorsque ce fardeau est assumé, la Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs précis d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.); et *Christian Dior, SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b) (non-conformité) de la Loi

[10] L'Opposante a fait valoir que [TRADUCTION] :

[...] la [d]emande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'employait pas la [Marque] en liaison avec [les Services] depuis le 16 juin 2011, comme elle le prétend dans la [d]emande.

[11] Plus particulièrement, l'Opposante prétend dans son plaidoyer écrit que [TRADUCTION] « la Requérante n'a pas fourni une preuve suffisante de l'emploi de la marque de commerce à la date invoquée dans la [d]emande, à savoir le 16 juin 2011 ».

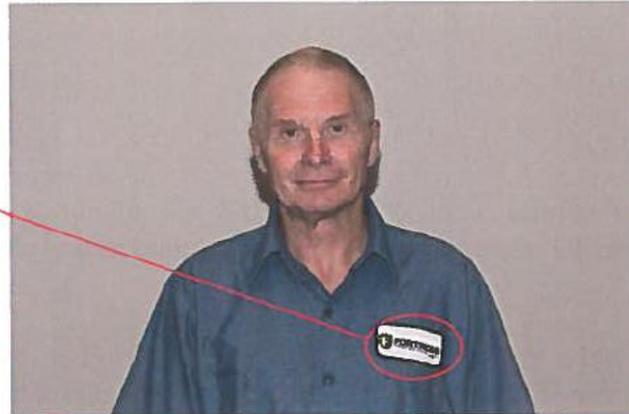
[12] La date pertinente pour examiner les circonstances concernant ce motif d'opposition est la date de production de la demande de la Requérante [*Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475]. À cet égard, l'article 30b) de la Loi exige l'emploi ininterrompu d'une Marque depuis la date revendiquée [*Brasserie Labatt Ltée c Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst.) p. 262]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30b) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante relativement à un tel motif d'opposition est moins lourd [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89]. En outre, il est possible de s'acquitter de ce fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l'Opposante, mais également à celle de la Requérante [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.), p. 230]. Toutefois, l'Opposante peut se fonder avec succès sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial uniquement si l'Opposante démontre que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec les allégations contenues dans la demande de la Requérante ou les conteste [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323 (CanLII) aux para 30 à 38].

[13] En l'espèce, l'Opposante prétend au paragraphe 21 de son plaidoyer écrit que la preuve de la Requérante n'appuie pas la date de premier emploi revendiquée de la Marque pour deux raisons [TRADUCTION] :

- a) Selon M. Kearley, il s'agit de la même date à laquelle la Requérante a adopté les uniformes pour ses employés d'entretien portant le logo de Fortress Properties. Toutefois, comme il est illustré ci-dessous, ce logo ne correspond pas à la marque visée par la demande de la Requérante. Le dessin-marque dans la [d]emande ne contient pas les mots « Properties Inc. » présentés dans un texte stylisé. Cela ne constitue pas l'emploi du dessin FORTRESS.



Marque visée par la demande



Marque apposée sur les uniformes

- b) Les logos prétendument employés par la Requérante (indiqués en détail dans les affidavits Kearley) semblent servir uniquement de nom commercial et non de marque de commerce. L'emploi d'un nom commercial (ou d'une dénomination sociale) ne constitue pas automatiquement l'emploi d'une marque de commerce en vertu de la Loi. La question de savoir si l'emploi d'un nom commercial peut également être considéré comme celui d'une marque de commerce dépend des circonstances de chaque espèce. Si la mention du nom commercial ou de la dénomination sociale ne sert qu'à identifier une entité juridique, il ne s'agit pas d'un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. [*Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Limited*, 2010 COMC 121, para 10 [*Keen-Flo*]; *Norton Rose OR SENCRL, srl c Illico Communication Inc*, 2013 COMC 30, para 11 [*Illico Communications*].

Tous les logos FORTRESS contiennent les dénominations sociales complètes de la Requérante – FORTRESS PROPERTIES INC. – et sont donc uniquement des noms commerciaux. Il n'y a pas un seul cas dans la preuve de la requérante où cette dernière a employé FORTRESS Design sans les mots « Properties Inc. ».

[14] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne souscris pas à la position de l'Opposante.

[15] Comme l'a souligné la Requérante, la preuve de l'Opposante ne signifie en aucun cas que la Requérante n'a pas commencé à employer la Marque le 16 juin 2011. Par conséquent, la Requérante n'a pas le fardeau ultime d'établir qu'elle a employé la Marque visée par la demande.

Il s'agit plutôt de savoir si la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec les allégations ou les conteste.

[16] Cela m'amène à l'examen de la preuve quant à l'emploi de la Marque déposée au moyen du deuxième affidavit Kearley. Seules les parties essentielles de cet affidavit sont indiquées ci-dessous.

Le deuxième affidavit Kearley

[17] Selon M. Kearley, la Requérante a été constituée le 26 octobre 1995 en Saskatchewan et elle offre des services de gestion immobilière pour les biens acquis par Millennium III Capital Corporation (Millennium III) pour le compte de ses clients investisseurs (les Clients investisseurs). M. Kearley explique que Millennium III donne une possibilité aux investisseurs de partout au Canada, sans qu'ils aient à posséder de l'expertise en immobilier commercial, de participer collectivement au marché immobilier commercial et d'acquérir et d'aménager des immeubles d'une manière rentable, dans le cadre d'une société en commandite [para 1 à 6].

[18] Plus particulièrement, au paragraphe 7 son affidavit, M. Kearley explique que les services de gestion immobilière de la Requérante comprennent en général l'accomplissement, pour le compte des sociétés de personnes détenues par les clients investisseurs, tous les actes qui sont raisonnablement nécessaires pour la gestion et l'exploitation appropriées et efficaces des immeubles, y compris, sans toutefois s'y limiter :

- la collecte des loyers;
- la recherche de nouveaux locataires;
- la négociation de nouveaux baux et/ou des renouvellements ou des prolongations des baux existants;
- la supervision de l'emménagement des nouveaux locataires et du déménagement des anciens locataires;
- la supervision et l'application des obligations des locataires;

- l'observation et la réalisation pour le compte du propriétaire de tous les engagements et obligations de ce dernier en vertu du bail et/ou de toute loi visant les propriétaires et les locataires, le contrôle des loyers ou toute autre loi;
- l'embauche ou la rétention du personnel d'entretien ménager, d'entretien, de sécurité et autre au besoin et la conclusion de contrats au nom du propriétaire à cet égard;
- la prestation et le maintien de services d'eau, d'électricité et d'autres services publics;
- l'entretien, la réparation et la rénovation des immeubles et la supervision de tout travail de construction donné à forfait.

[19] La Requérante exerce activement ses activités en Saskatchewan depuis 1995 et en Alberta depuis 2005. À cet égard, M. Kearley résume le portefeuille d'immeubles gérés par la Requérante au cours des années [aux para 10 à 12].

[20] M. Kearley se penche ensuite sur le nom et les logos FORTRESS. Il explique que le nom FORTRESS PROPETIES INC. a été choisi en 1995. Le terme « FORTRESS » a été précisément choisi étant donné ses connotations [TRADUCTION] « sûres » et [TRADUCTION] « positives » dans le domaine de l'investissement [au para 13].

[21] M. Kearley déclare que [TRADUCTION] « depuis au moins la fin de 1996, [la Requérante] a commencé à offrir des services de gestion immobilière et à l'époque, elle apposait FORTRESS PROPERTY INC. sur le papier à en-tête dans ses communications quotidiennes [...] » [au para 14].

[22] M. Kearley affirme que, depuis cette époque, la Requérante accomplit et annonce ses services en employant les logos illustrés ci-dessous :

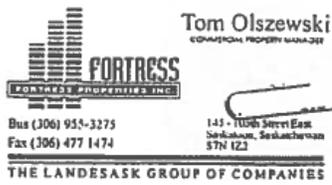


[23] M. Kearley explique que la transition d'un logo à un autre s'est faite progressivement et que le Nouveau logo FORTRESS a été approuvé à la fin de 2010. Plus particulièrement, M. Kearley déclare que le Nouveau logo FORTRESS est d'abord apparu sur les uniformes, qui ont été livrés à la Requérante le 16 juin 2011, et portés par les employés d'entretien de cette dernière dans le cadre de leurs fonctions à la date de la livraison. M. Kearley indique que la transition du Logo FORTRESS de 2002 vers le Nouveau logo FORTRESS a par la suite été progressive, comme pour la transition du Premier logo FORTRESS vers le Logo FORTRESS de 2002 et qu'elle est presque terminée, comme il l'explique en détail dans son affidavit [aux para 15, 19 à 24].

[24] M. Kearley explique que, n'ayant pas imposé auparavant un code vestimentaire à ses employés d'entretien, la Requérante a reconnu la nécessité qu'ils arborent une apparence plus professionnelle et qu'ils soient davantage identifiables en tant qu'employés de FORTRESS. L'emploi du Nouveau logo FORTRESS sur ces uniformes était un choix évident. En plus d'illustrer la Marque sur les uniformes comme il est indiqué ci-dessus par l'Opposante dans son plaidoyer écrit, M. Kearley joint à titre de pièce JK-6 à son affidavit une copie du contrat d'approvisionnement d'uniformes, daté du 2 mai 2011, entre la requérante et son fournisseur d'uniformes [aux para 22 à 24].

[25] M. Kearley donne aussi d'autres exemples de l'emploi et de la présentation du nom et des logos FORTRESS dans la réalisation et l'annonce des services gestion immobilière de la Requérante, notamment :

- sur les cartes professionnelles de la Requérante [au para 29];



Late 1996 – 2003



2002 – 2012



2012 – present

- sur les affiches [TRADUCTION] « Immeuble géré par » et [TRADUCTION] « À louer » apparaissant dans, sur ou près des immeubles gérés par la Requérante, comme l'illustrent les exemples représentatifs suivants de ces affiches [aux para 33 à 36; et pièces JK-9 et JK-10] :



2002 – present



2016 – present



Late 90s – present



2016 – present

2013 – present

- sur les affiches apparaissant à l’intérieur des immeubles gérés par la Requérante (p. ex., dans les ascenseurs et les escaliers de secours) [au para 39];
- dans le site Web et la page Facebook® de la requérante [aux para 47 à 52; et pièces JK-13 à JK-16];
- dans les nombreuses publications imprimées de tiers (c.-à-d. journaux) [aux para 53 à 69; et pièces JK-17 à JK-27].

[26] Enfin, M. Kearley donne les dépenses publicitaires et promotionnelles de la Requérante depuis 1998 et ses recettes depuis 1996.

Emploi du nom commercial par opposition à emploi de la marque de commerce

[27] Bien que je reconnaisse que la distinction entre un nom commercial et une marque de service peut parfois être tenue, la présomption selon laquelle le nom d’une société constitue un nom commercial plutôt qu’une marque de commerce est réfutable et l’emploi du nom commercial n’empêche pas l’emploi concurrent de la marque de commerce. Il s’agit de savoir s’il est identifiable comme une marque de commerce et non pas simplement comme une dénomination sociale ou l’identifiant d’une société. C’est une question de fait. Les facteurs pertinents pour décider si l’emploi concerne une marque de commerce ou un nom commercial comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de la dénomination sociale ou du nom commercial et d’autres renseignements d’identification de la société, dans la mesure où le public percevrait cet emploi comme celui d’une marque de commerce et non comme la simple identification de l’entité juridique [*Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst.); *Consumers Distributing Co/Cie*

Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd, 1990 CarswellNat 1398 (COMC); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd*, 1984 CarsellNat 1063; et à titre d'exemple *Miller Thomson c Thinklab Consulting Inc*, 2019 COMC 8 (CanLII); *Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities*, 2015 CarswellNat 1850, au para 20 (COMC); *Stikeman Elliot LLP c Haydock*, 2008 CarswellNat 1168 (COMC); *Bereskin & Parr c Red Carpet Food Systems Inc* (2007), 64 CPR (4th) 234 (COMC)].

[28] En l'espèce, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la Marque, illustrée dans le Nouveau logo FORTRESS, semble se distinguer des mots « PROPERTIES INC. ». En particulier, en plus de figurer sur sa propre ligne, le mot FORTRESS a une police différente qui est beaucoup plus importante que les autres éléments verbaux. L'importance beaucoup plus grande accordée au mot FORTRESS crée un élément distinctif dans la dénomination sociale FORTRESS PROPERTIES INC. suffisant pour représenter un emploi en tant que marque de commerce. En d'autres termes, la Marque se distingue suffisamment pour créer une impression nette différente des autres mots dans la mesure où le public percevrait cet emploi comme une marque de commerce en soi et non pas simplement comme l'identification d'une entité juridique.

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les éléments déposés au moyen du deuxième affidavit Kearley ne sont pas nettement incompatibles avec les allégations énoncées dans la présente demande et ne les contestent pas.

[30] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve relativement léger en vertu de l'article 30*b*) de la Loi, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 (absence de caractère distinctif) de la Loi

[31] L'Opposante a fait valoir que [TRADUCTION] :

[...] la Marque n'est pas distinctive, compte tenu de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas les [Services] de la Requérante des services d'autres personnes, y compris ceux de Fortress Properties en Nouvelle-Écosse et de Fortress Property Management Inc. à Vancouver, en C.-B. En outre, la Marque n'est pas adaptée à distinguer les [Services] de la Requérante de ceux d'autres personnes, y compris Fortress Properties et Fortress Property Management Inc.

[32] La date pertinente pour examiner les circonstances concernant ce motif d'opposition est celle de la date de production de la déclaration d'opposition [*Andres Wines Ltd c E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF), p. 130; et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413, p. 424]. L'Opposante a le fardeau initial de prouver les allégations de fait au soutien de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Lorsque ce fardeau est assumé, le fardeau ultime est transféré à la Requérante qui doit démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Services de ceux d'autres personnes partout au Canada [*Muffin Houses Inc c Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[33] Pour s'acquitter de ce fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'un tiers emploie des noms semblables à « FORTRESS » dans une mesure qui annulerait le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 à 58; et *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmé par (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427].

[34] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour convaincre le registraire que le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est défendable.

[35] En effet, l'Opposante n'a produit aucune preuve pour établir que l'une des dénominations sociales divulguées par les *Rapports Thomson CompuMark* joints à l'affidavit Ashton avait été employée et encore moins qu'elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada [voir, par analogie, *Freedom RV Canada Inc c CMSR Entreprises Inc*, 2008 CarswellNat 4346 (COMC), au para 12; *Great Pacific Industries Inc c 970007 Ontario Inc* (1996) 74 CPR (3d) 264 (TMOB), p. 269 et 270; et *The Mixing Bowl Inc v MTL DWN Grill Inc*, 2018 COMC 2, au para 40]. À cet égard, pour ce qui est des entités nommées Fortress Properties en Nouvelle-Écosse et Fortress Property Management Inc. à Vancouver, en C.-B., qui ont été expressément invoquées dans la déclaration d'opposition de l'Opposante, les rapports confirment simplement que ces deux entités ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse (en 2003) et en Colombie-Britannique (en 2009), respectivement, mais ils ne fournissent par ailleurs aucun

renseignement sur la question de savoir si l'un de ces noms était connu dans une certaine mesure, le cas échéant, au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition.

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

DÉCISION

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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

DATE DE L'AUDIENCE 2019-10-22

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Guillaume Lavoie Ste-Marie

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar LLP

POUR LA REQUÉRANTE