



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 133
Date de la décision : 2019-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Hilton Worldwide Holding LLP

Opposante

et

**Solterra (Hastings) Limited
Partnership**

Requérante

**1,649,073 pour WALDORF
RESIDENCES**

Demande

Introduction

[1] Hilton Worldwide Holdings LLP (l’Opposante) est la propriétaire de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA employée avec la marque d’hôtels WALDORF-ASTORIA dans le monde entier, y compris l’hôtel WALDORF-ASTORIA d’origine à Manhattan, à New York. L’Opposante s’oppose à la demande d’enregistrement de Solterra (Hasting) Limited Partnership (la Requérante) pour la marque de commerce WALDORF RESIDENCES pour la planification, la conception, le développement, la construction, la vente, la gestion, la location et l’exploitation de projets immobiliers résidentiels et commerciaux et d’immeubles résidentiels et commerciaux (les Services) au motif que l’emploi de cette marque créera probablement de la confusion dans le marché.

[2] Pour que cette opposition soit rejetée, la Requérante doit démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion selon laquelle les produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre. Il n'y a confusion que s'il est possible qu'un lien ou qu'une association se développe dans l'esprit du consommateur entre la source des services liés à la marque WALDORF-ASTORIA et ceux liés à la marque de commerce WALDORF RESIDENCES. Si ce lien n'est pas probable, il ne peut y avoir de probabilité de conclusion erronée ni de confusion, au sens de la Loi [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC), para 6].

[3] Après avoir revu l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante n'a pas démontré qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion. D'après la preuve au dossier, un consommateur qui tombe sur la marque de commerce WALDORF RESIDENCES est plus susceptible de conclure que les Services sont associés à la marque WALDORF-ASTORIA de l'Opposante.

Historique du dossier

[4] Le 23 octobre 2013, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TWALDORF RESIDENCES (la Marque) en liaison avec les Services. La demande d'enregistrement a été produite sur la base d'un emploi projeté par la Requérante au Canada. La demande d'enregistrement a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 31 décembre 2014.

[5] Le 28 mai 2015, Hilton Worldwide Holding LLP (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. La déclaration d'opposition invoquait les trois motifs d'opposition suivants fondés sur l'article 38 de la Loi, laquelle a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée, sauf les renvois aux motifs d'opposition, lesquels renvoient à la Loi dans sa version antérieure (voir l'article 70 de la Loi, lequel indique que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes d'enregistrement annoncées avant cette date).

- (a) La marque de commerce n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante déposée sous le n° LMC337,529.
- (b) En contravention à l'article 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisque la demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque de commerce WALDORF ASTORIA de l'Opposante, laquelle est également employée sous les formes WALDORF-ASTORIA ou WALDORF=ASTORIA et employée antérieurement au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des services hôteliers, plus particulièrement des services de réservation d'hôtels et de paiement et des services de gestion et de développement d'hôtels.
- (c) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des Services de l'Opposante en raison de l'emploi antérieur par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre de leur marque de commerce WALDORF ASTORIA, parfois employée sous les formes WALDORF-ASTORIA ou WALDORF=ASTORIA.

J'estime que la présence ou l'absence d'un « - » ou « = » dans la marque de commerce WALDORF ASTORIA est une variation sans importance et, par souci de commodité, j'utiliserai WALDORF-ASTORIA dans l'ensemble de la décision.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Christian Eriksen et de Dane Penney. La Requérante n'a produit aucune preuve. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ont participé à une audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] La Requérante assume le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il y a un fardeau de preuve initial pour l'Opposante 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 Limitée c Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), au para 298].

[8] Les dates pertinentes concernant les motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation v Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)*c*) et 16(3) de la Loi – la date de production de la demande d'enregistrement;

- articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Résumé de la preuve de l'Opposante concernant la marque WALDORF-ASTORIA

Affidavit de Christian Eriksen

[9] M. Eriksen est l'avocat principal, Marques et propriété intellectuelle, de Park Hotels & Resorts Inc. f/k/a Hilton Worldwide, Inc. La preuve de M. Eriksen est que la marque de commerce WALDORF-ASTORIA appartient à l'Opposante au Canada (para 16). L'Opposante et ses prédécesseurs en titre autorisent Hilton Worldwide Manage Limited à agir en tant que son agent et de sous-céder la marque de commerce WALDORF-ASTORIA à toute autre entreprise dans le groupe d'entreprises Hilton (para 21), y compris, par exemple, la compagnie qui exploite le système de réservation (Hilton Reservations Worldwide, L.L.C). De plus, en raison de cette autorisation, Hilton Worldwide Manage Limited a l'obligation de contrôler le caractère et la qualité des services associés (para 21). Également, en ce qui a trait à l'emploi de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA au Canada, M. Eriksen affirme que tous les documents de vente et de marketing doivent être approuvés par l'Opposante et le propriétaire de la marque de

commerce supervise la façon (*sic*) dont la marque de commerce est employée au Canada (para 18). Puisqu'il n'y a eu aucun contre-interrogatoire, j'accepte le fait que la preuve de l'Opposante satisfait à l'exigence de l'article 50(1) de la Loi et que l'emploi de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA par les autres entreprises du groupe d'entreprises Hilton profite à l'Opposante.

Les hôtels WALDORF-ASTORIA sont présents dans le monde entier

[10] M. Eriksen explique que, en 1949, Hilton Hotels Corporation a acheté l'hôtel WALDORF-ASTORIA à New York, lequel continue d'être l'un des établissements les plus célébrés et utilisés de la Ville de New York (para 9). En janvier 2006, Hilton a annoncé le lancement d'une marque de luxe intitulée THE WALDORF-ASTORIA COLLECTION, et subséquemment WALDORF-ASTORIA HOTELS AND RESORTS, inspirée par l'hôtel WALDORF-ASTORIA d'origine à New York (para 13). En date de janvier 2015, avec le WALDORF-ASTORIA d'origine à New York, plusieurs hôtels étaient exploités en liaison avec cette marque de commerce aux États-Unis ainsi qu'en Chine, en Allemagne, en France, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, au Panama, à Porto Rico, en Arabie saoudite, en Écosse et aux Émirats arabes unis (para 14). En date de 2016, plusieurs négociations étaient en cours concernant le développement d'un hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada (para 38).

Services de réservation d'hôtel et de paiement

[11] Au cours de la période de janvier 2013 à août 2016, plus de 3,5 millions de réservations ont été faites pour des séjours aux hôtels WALDORF-ASTORIA dans le monde entier, avec des revenus totaux dépassant les 2,9 milliards de dollars (para 15).

[12] Au Canada, les réservations peuvent être faites par l'entremise des systèmes de réservation des agents de voyage, des sites Web et des applications d'Hilton, des réservations directes avec l'hôtel où les clients de l'hôtel joignent l'hôtel en question, des centres de réservation, y compris les numéros canadiens sans frais 1-800-WALDORF et 1-800-HILTONS, et d'autres voies comme les réservations par les employés et les clients se présentant à la réception d'un hôtel (para 20). La marque de commerce WALDORF-ASTORIA est affichée sur le site Web lors de l'enregistrement et du paiement des réservations d'hôtel et dans les courriels

de confirmation envoyés aux clients (para 22). Les captures d'écran et la confirmation jointes à l'affidavit de M. Eriksen à titre de Pièces C, D et E sont représentatives de la façon dont la marque de commerce WALDORF-ASTORIA apparaissait aux clients canadiens au Canada entre 2006 et 2016 (para 22). Au cours de la période de janvier 2013 à août 2016, plus de 56 000 clients canadiens ont séjourné aux hôtels WALDORF-ASTORIA et le total des revenus liés aux chambres pour les clients canadiens était d'approximativement 65 millions de dollars (para 24).

[13] Le groupe d'entreprises Hilton offre également aux clients d'adhérer au programme de fidélisation des clients HILTON HHONORS (*sic*) (para 26). La page Web de ce programme présente la marque de commerce WALDORF-ASTORIA (para 27, Pièce F). Plus de 400 000 Canadiens se sont inscrits au programme de fidélisation des clients HILTON HHONORS au cours de la période de 2011 à 2014 et approximativement 48 % des réservations faites aux hôtels WALDORF-ASTORIA le sont par des membres qui utilisent le programme de fidélisation HILTON HHONORS (para 27).

WALDORF-ASTORIA Montréal

[14] Hilton Worldwide annonce ses Services de construction et de développement d'hôtels sur son site Web en liaison avec la marque de commerce HILTON WORLDWIDE (Pièce J). En juillet 2007, Hilton Worldwide, Inc a entamé des négociations avec Monit Investments Inc pour le développement d'un hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada (para 28). Une entente a été conclue entre les parties en 2008 et l'ouverture prévue de l'hôtel avait été fixée pour 2011. Le développeur n'a pas été en mesure de construire l'hôtel en respectant le calendrier convenu et l'entente a été résiliée le 16 décembre 2013 (para 37). Bien que l'ouverture prévue ait été annoncée par quelques sources canadiennes en 2008 (Pièce G), j'estime que cette preuve n'aide pas l'Opposante à démontrer la réputation de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA au Canada puisqu'elle est trop éloignée dans le temps étant donné que la date pertinente la plus reculée pour les motifs d'opposition est le 25 octobre 2013.

Preuve de Dane Penney - Référence à WALDORF-ASTORIA dans les publications canadiennes

[15] L'affidavit de Dane Penney, une spécialiste en recherche de marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante, a joint plus de 330 articles complets trouvés au moyen d'une recherche dans les journaux canadiens pour des références à WALDORF-ASTORIA publiées après le 1^{er} janvier 2011 (paras 1 et 6, Pièce E). Un échantillon d'articles est joint à l'Annexe A. Je suis prête à prendre connaissance d'office du fait que le Toronto Star, le National Post et The Globe and Mail ont une large diffusion au Canada et que les journaux comme le Vancouver Sun, le Winnipeg Free Press, le Montreal Gazette, le Vancouver Province, et le Calgary Herald ont une large diffusion dans leurs régions respectives [*Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC), aux paras 168 et 169]. Je déduis de cette attention médiatique que l'Opposante a acquis une réputation avec sa marque de commerce WALDORF-ASTORIA au Canada pour la réservation de séjours aux hôtels WALDORF-ASTORIA à New York et à l'étranger, ainsi que leur exploitation.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[16] L'Opposante soutient que, contrairement à l'article 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la Marque, puisque la demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante employée antérieurement au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des services hôteliers, plus particulièrement des services de réservation d'hôtel et de paiement et des services de gestion et de développement d'hôtel.

[17] L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve de démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce WALDORF-ASTORIA avant le 23 octobre 2013 en liaison avec les services de réservation d'hôtel et de paiement et qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce avant la date d'annonce de la demande en question (31 décembre 2014) [voir les articles 4(2), 16(3)a), 16(5) et 17(1) de la Loi]. La preuve de M. Eriksen indique qu'approximativement 20 000 clients avec des adresses canadiennes ont fait des réservations aux hôtels WALDORF-ASTORIA d'octobre 2011 à la fin de 2012 (para 24). La marque de commerce WALDORF-ASTORIA est affichée sur les sites Web d'HILTON et de WALDORF-ASTORIA au moment de faire des réservations d'hôtel et de les préparer, ainsi que dans les

courriels de confirmation envoyés aux clients (Pièces C à E). De plus, la marque de commerce WALDORF-ASTORIA est affichée sur le site Web du programme de fidélisation des clients HILTON HHONORS (para 27). Plus de 400 000 Canadiens se sont inscrits à ce programme entre 2011 et 2014 et approximativement 48 % des réservations faites aux hôtels WALDORF-ASTORIA l'ont été par des membres utilisant ce programme (affidavit d'Eriksen, para 27, Pièce F). La preuve de M. Eriksen est que 1 300 Canadiens ont profité au Canada, entre 2011 et 2014, de la capacité de réserver et de payer préalablement une chambre en échange d'un tarif réduit (para 25) et, par conséquent, l'Opposante a démontré l'emploi au Canada [*Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895, au para 100].

[18] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque créera probablement de la confusion avec la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante employée en liaison avec des services hôteliers, plus particulièrement des services de réservation et de paiement.

[19] Le test à appliquer pour déterminer la probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui précise que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[20] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc*, précité, au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011),

92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré que le facteur énoncé à l'article 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[21] J'estime que les marques de commerce WALDORF-ASTORIA et WALDORF RESIDENCES possèdent un caractère distinctif inhérent assez élevé. Bien que WALDORF et ASTORIA puissent avoir une importance en tant que nom de famille, comme le démontre le fait que ces noms sont le nom de famille ou une variation du nom de famille des deux propriétaires de l'hôtel d'origine (affidavit d'Eriksen, para 6, discutant de William Waldorf Astor et de John Jacob Astor IV), il n'y a aucune preuve qui suggère que l'un ou l'autre est un nom de famille commun au Canada ou que les Canadiens comprennent l'importance de ces noms de famille.

Période pendant laquelle les marques ont été employées et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Ce facteur favorise l'Opposante, dont la preuve démontre que la marque de commerce WALDORF-ASTORIA abordée aux paragraphes 12, 13 et 15, accompagnée d'un échantillon d'articles joint à l'Annexe A de cette décision (excluant les articles ultérieurs à la date pertinente), est devenue connue au Canada et a été employée en liaison avec des services de réservation d'hôtel et de paiement depuis au moins 2011 en liaison avec la réservation de séjours au WALDORF-ASTORIA à New York et à l'étranger. En revanche, il n'y a aucune preuve que la Requérante a commencé à employer la Marque.

Genre de Services ou d'entreprise et Nature du commerce

[23] Ces facteurs favorisent l'Opposante. La description des services de la Requérante, reproduite ci-dessous, est suffisamment générale pour inclure les hôtels, puisque ceux-ci tombent sous les catégories « projets immobiliers commerciaux » et « immeubles commerciaux ».

la planification, la conception, le développement, la construction, la vente, la gestion, la location et l'exploitation de projets immobiliers résidentiels et commerciaux et d'immeubles résidentiels et commerciaux

En absence de preuve de la Requérante, je refuse de conclure qu'il est peu probable que l'exploitation d'un hôtel ne soit pas envisagée par ces services. D'abord, il existe un lien entre les hôtels et les résidences, notamment que les deux peuvent être inclus dans le même projet (voir, par exemple, l'affidavit Eriksen, Pièce G). Deuxièmement, si la Requérante voulait clarifier que son commerce prévu n'incluait pas les services hôteliers, elle aurait pu énoncer ses services de manière à exclure de tels services.

[24] Bien que j'estime que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau relatif à la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante en liaison avec des services de réservation d'hôtel et de paiement, je crois que la planification, la conception, le développement, la gestion, et l'exploitation d'hôtels et autres projets résidentiels et commerciaux sont en liaison avec les services de l'Opposante, ce qui chevauche davantage la nature du commerce et le genre d'entreprise des parties. La preuve non contredite de l'Opposante est que l'Opposante et ses licenciés exploitent des hôtels WALDORF-ASTORIA partout dans le monde (para 14), que les hôtels peuvent comporter divers aspects résidentiels et commerciaux, y compris des condominiums, des restaurants, des bars, des spas et des terrains de golf (para 31, Pièce G et affidavit de Penney, Pièce E) et que les licenciés de l'Opposante ont antérieurement entamé des négociations pour le développement et l'exploitation d'un hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada, y compris des résidences (Pièce G). Enfin, la preuve de M. Eriksen est que Hilton Worldwide, Inc offre des services de développement de biens immobiliers, des services de gestion d'immeubles, ainsi que des services d'architecture et de construction aux hôtels qui seront gérés par le groupe d'entreprises Hilton (para 39, Pièce J).

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[25] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce aura souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, au para 20].

[26] En ce qui a trait au degré de ressemblance entre la marque de commerce WALDORF-ASTORIA et WALDORF RESIDENCES, il y a un degré élevé de ressemblance dans l'apparence et le son suggérés entre les marques en cause. Dans la détermination de la partie la plus dominante ou la plus frappante de chaque marque, j'estime que les éléments WALDORF et ASTORIA sont chacun des éléments frappants de la marque de commerce de l'Opposante et dans les cas où une marque est composée de noms de famille seulement, le premier est habituellement le plus frappant [*De Grandpré Joli-Coeur c De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778, au para 74, citant *Masterpiece; Condé Nast Publications inc c Union des Éditions Modernes*, [1980] 46 CPR (2d) 183 (CF), au para 188]. Puisque la Requérante a intégré l'ensemble d'une partie frappante et dominante de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante comme premier élément de la Marque, j'estime qu'il y a un degré élevé de ressemblance dans le son et l'apparence. Le deuxième élément dans la Marque, RESIDENCES, n'atténue pas de manière importante la ressemblance dans l'apparence et le son entre la Marque et la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante, puisque cela semble suggérer les Services (plus particulièrement, qu'ils peuvent comporter un projet immobilier commercial, y compris des résidences). En l'absence de preuves que WALDORF ou ASTORIA ont une importance autre que l'importance du nom de famille, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante suggère un nom de famille ou deux noms de famille et que la Marque suggère l'un des mêmes noms de famille et que les services connexes comportent des résidences. Par conséquent, les idées suggérées entre les marques sont également semblables.

Conclusion

[27] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la marque de commerce WALDORF RESIDENCES en liaison avec les Services produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot*, précité].

[28] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune

probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce WALDORF RESIDENCES et WALDORF-ASTORIA. J'arrive à cette conclusion essentiellement parce qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques, que la marque de l'Opposante a acquis une réputation au Canada non seulement pour des services de réservation d'hôtel et de paiement, mais également pour l'exploitation d'hôtels à l'étranger et, en l'absence de preuves de la Requérante, j'estime que les consommateurs verraient un chevauchement du genre des services.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[29] Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 s'articule également autour de la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante.

[30] Il existe un fardeau de preuve initial pour l'Opposante d'établir que, en date du 28 mai 2015, la marque de commerce WALDORF-ASTORIA est connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Les propositions suivantes résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33].

- Le fardeau de preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet.

[31] Enfin, le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif n'est pas limité à l'exécution réelle des services ou à la vente des marchandises au Canada. Il peut aussi être fondé sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce ou du nom commercial

de l'Opposante acquises par le bouche-à-oreille, et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par l'annonce [voir *Motel 6, Inc c N° 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), aux paras 58-59].

[32] Je suis convaincue du fait que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve de démontrer une réputation suffisante en liaison avec les services de réservation d'hôtel et de paiement en raison du nombre de réservations faites par des Canadiens et de références dans les publications canadiennes (voir les articles publiés jusqu'à la date pertinente, dont certains ont des extraits fournis à l'Annexe A de cette décision). Puisque la Requérante n'a produit aucune preuve, elle ne s'acquitte pas de son fardeau de prouver que la Marque est distincte ou est adaptée à distinguer les Services pour les mêmes raisons établies pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3).

Mot d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[33] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que chacune de ces marques existe [*La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

Numéro d'enregistrement	Marque de commerce	Services
LMC337,529	WALDORF-ASTORIA	Services hôteliers

[34] Cet enregistrement fait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 à la demande de l'agent de la Requérante. Dans *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2017 COMC 19, le registraire a soutenu que le propriétaire n'avait pas prouvé l'emploi de la marque de commerce WALDORF-ASTORIA en liaison avec des services hôteliers au Canada et avait ordonné la radiation de l'enregistrement. Dans *Miller Thomson c Hilton Worldwide Holding LLP* 2018 CF 895, la Cour fédérale avait constaté que les services hôteliers comprennent les services de réservation d'hôtel et avait infirmé la décision du registraire de radier l'enregistrement. Le juge Pentney explique au para 76 :

Du point de vue du fournisseur de services aussi bien que de celui du client, il m'apparaît clair que le sens ordinaire du terme « services hôteliers » englobe la fourniture d'une chambre comme partie intégrante des services principaux. Si je poursuis dans cette logique, les « services hôteliers » englobent également les services accessoires ou secondaires comme la prise de réservations, l'entretien régulier des chambres d'hôtel et tout service connexe offert par l'hôtel (stationnement, nettoyage à sec des vêtements, service de nourriture et de boissons en chambre, garde temporaire des bagages une fois la note réglée). Selon le sens commun, ces services sont compris dans la portée du terme « services hôteliers », et l'on s'attendrait normalement à ce qu'ils fassent partie des services hôteliers fournis. Qui plus est, tous vont au-delà de l'emplacement physique de l'hôtel ou de la chambre.

[35] Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que je pouvais conclure que la preuve de l'Opposante n'était pas suffisante pour conclure qu'elle avait employé sa marque de service WALDORF-ASTORIA en liaison avec des services hôteliers. J'ai refusé de le faire, puisque j'estime que la preuve de M. Eriksen est suffisante pour conclure que les services de réservation d'hôtel et de paiement ont profité aux Canadiens, particulièrement des tarifs réduits pour les chambres (para 25 et *Miller Thomson c Hilton Worldwide Holding LLP*, précité, aux paras 95 et 100). Par conséquent, pour les raisons exposées concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3), le même résultat en découle, c'est-à-dire que la prépondérance des probabilités d'une conclusion qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion et d'une conclusion qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion favorise l'Opposante. Ce motif d'opposition est accueilli.

Disposition

[36] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conform
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-07-16

COMPARUTIONS

Jonathan Colombo et Amrita V. Singh

POUR L'OPPOSANTE

David Reive

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

POUR L'OPPOSANTE

Miller Thomson LLP

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Date	Titre de la publication	Titre de l'article (le texte en gras indique un accent ajouté) [TRADUCTION]
11 octobre 2014	Victoria Times Colonist	Le WALDORF-ASTORIA vendu
7 octobre 2014	Montreal Gazette (Canada)	L'hôtel WALDORF-ASTORIA de New York vendu pour un montant record de 1,95 milliard de dollars pour Hilton
7 octobre 2014	National Post (Canada)	Hilton vend le WALDORF-ASTORIA à un groupe d'assurance chinois; entente de 1,95 milliard de dollars américains
3 mai 2014	Calgary Herald	Le yin et le yang de l'hébergement de luxe à Maui Son premier séjour, au Grand Wailea, un grand hôtel de villégiature WALDORF-ASTORIA dans le secteur chichi organisé de Wailea sur le côté sud-ouest de l'île ...
6 mars 2014	Toronto Star	Des vacances pour se détendre au spa avec du yoga et la tranquillité sur le bord de la piscine ... 3. Spa Guerlain, hôtel WALDORF-ASTORIA , New York. Prenez une pause de l'excitation du Big Apple dans la maison historique de Guerlain. ...
30 novembre 2013	Vancouver Sun	L'industrie du voyage a un large éventail d'offres pour le Cyberlundi Les destinations varient de grandes villes et de plages à des spas et des centres de villégiature de ski, y compris le WALDORF-ASTORIA de Manhattan
8 octobre 2013	Toronto Star	La vitalité retrouvée de Panama... ... J'arrivais à peine à trouver une chambre d'hôtel. Maintenant, de grands hôtels avec des noms comme WALDORF-ASTORIA ,

Date	Titre de la publication	Titre de l'article (le texte en gras indique un accent ajouté) [TRADUCTION]
		Trump, Riu et Westin sont apparus...
21 septembre 2013	Toronto Star	Hospitalité de l'Amérique latine L'un de ses plus récents gratte-ciels, le Waldorf-Astoria Panama, a ouvert en mars, combinant l'efficacité et l'espace de réunion d'un hôtel d'affaires avec les caractéristiques d'un centre de villégiature urbain ...
20 septembre 2013	Regina Leader Post	Les périls de perdre un passeport dans la ville de New York ... Mais, tout juste après 15 h, près de l'hôtel Waldorf Astoria , alors que je remettais encore mon iPhone dans ma poche, il n'y avait aucun passeport. Il avait disparu ...
11 août 2013	Vancouver Province	Pour aussi peu que Key West's Casa Marina : Un centre de villégiature Waldorf-Astoria (casamarinaresort.com) et Sand-Isle offrent aux clients des classes de sculptures de sable ...
19 juillet 2013	Globeandmail.com	Offres de voyage de la semaine : Jordanie, Arizona et plus Incontournable : Arizona Biltmore, un centre de villégiature WALDORF-ASTORIA , a un forfait de golf d'été, avec deux rondes de golf et l'hébergement à partir de 159 \$ par chambre par nuit pour deux personnes.
22 juin 2013	Globe and Mail	Certains aiment ça chaud (et moite) le WALDORF-ASTORIA Rome Cavalieri, à Rome ... Qui l'eût cru que le fait de courir en portant une tunique romaine traditionnelle et une épée d'entraînement en bois vous ferait transpirer comme rien d'autre? ...
17 juin 2013	Calgary Herald	Poutine nie le vol d'une bague de Super Bowl ... Poutine réagissait dimanche, par l'entremise de son porte-parole, à un article du New York Post citant des remarques faites par Kraft lors d'une cérémonie de prix à l'hôtel

Date	Titre de la publication	Titre de l'article (le texte en gras indique un accent ajouté) [TRADUCTION]
		Walford-Astoria jeudi.
15 juin 2013	Globe and Mail	Allez l'Open, restez pour la vue ... Il est plus probable que des chambres soient toujours disponibles au cours de l'Open dans les hôtels du centre-ville d'Édimbourg. Un lieu d'intérêt local est le Caledonian, un ancien hôtel de chemin fer Victoria remis à neuf, mais qui fait maintenant partie de la chaîne WALDORF-ASTORIA .
15 avril 2013	Globe and Mail	Faisant hommage à l'hôtel, Leonard Cohen l'a appelé un endroit époustouflant, « un temple de refuge » ...Le WALDORF-ASTORIA est bâti sur une île de la forme de Manhattan; ...
15 décembre 2012	National Post	Une fois que nous nous sommes habillés pour voler Il vaut mieux passer ce temps au WALDORF-ASTORIA , loin des regards indiscrets ...
3 décembre 2012	Toronto Star	Meilleures destinations soleil : Les experts choisissent leurs endroits favoris pour s'échapper de l'hiver Key West Il y a de fabuleux centres de villégiature, y compris le Casa Marina, une propriété Waldorf-Astoria
8 novembre 2012	Toronto Star	Les délices Art Déco de Miami Fletcher souligne l'hôtel Victor, conçu par un collègue qui a aidé avec le WALDORF-ASTORIA à New York. ...
27 octobre 2012	Winnipeg Free Press	Se promener dans les parcs – Beaucoup à faire à Orlando au lieu de visiter les mégasites de Disney et SeaWorld ... Jusqu'à maintenant, nous avons évité les personnages costumés de toute sorte en restant au WALDORF-ASTORIA à Orlando. ...
20 octobre 2012	Victoria Times	Récits fascinants de pièces volées; le programme d'amnistie de l'hôtel WALDORF-ASTORIA entraîne le retour de douzaines de

Date	Titre de la publication	Titre de l'article (le texte en gras indique un accent ajouté) [TRADUCTION]
	Colonist	petits objets
3 octobre 2012	National Post	De bars à nouilles aux vols en classe affaires pour Redford; les dépenses sont publiées ... Il y avait également un séjour coûteux de deux nuits au WALDORF-ASTORIA à New York. ...
28 septembre 2012	Toronto Star	Stephen Harper choisit le Waldorf plutôt que l'ONU à New York Il existe quelques façons de se rendre du Walforf Astoria sur Park Avenue à New York jusqu'au siège des Nations unies sur la 42 ^e
7 juin 2012	Globe and Mail	Une histoire mielleuse pour un hôtel urbain, le Waldorf-Astoria de New York a servi de retraite pour des célébrités. Maintenant, des bourdonnements se font entendre ...