

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 59

Date de la décision : 2021-03-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**McSheep Investments Ltd.
(anciennement Telpo Investments
Inc.)**

Opposante

et

Hemingway Ltd.

Requérante

pour 1,452,075(01)

Demande

APERÇU

[1] Hemingway, Ltd. (la Requérante) est la société familiale de l’actif du célèbre auteur Ernest Hemingway, maintenant décédé. Elle a déposé une demande en vue de prolonger l’état déclaratif des produits liés à l’enregistrement n° LMC884,384 pour la marque de commerce HEMINGWAY pour imprimés, y divers types de verres, assiettes, plateaux, couvertures et oreillers.

[2] McSheep Investments Inc. (anciennement Telpo Investments Inc.) (l'Opposante) s'oppose à la demande au motif que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante, HEMINGWAY'S, antérieurement employée à Toronto (Ontario), en liaison avec des services de restauration et de bar.

[3] Les parties sont également impliquées dans l'opposition en co-instance concernant la marque de commerce ERNEST HEMINGWAY, demande n° 1,653,460, dont la décision sera rendue sous pli séparé.

[4] Pour les raisons qui suivent, la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion avec la marque de commerce de l'Opposante en ce qui concerne les produits suivants : verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes, plateaux. L'Opposition est par ailleurs rejetée.

LE DOSSIER

[5] La demande visant à élargir les produits a été produite le 23 novembre 2015 et est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits énoncés à l'annexe A ci-jointe depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} octobre 2015.

[6] La Demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques* le 16 novembre 2016. Le 2 mars 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité, le droit à l'enregistrement, le caractère distinctif et la non-conformité aux articles 30a), 30b) et 30i) de la Loi, l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) et le caractère distinctif en vertu de l'article 2. En ce qui a trait motif

d'enregistrabilité, du droit à l'enregistrement et du caractère distinctif, l'Opposante dépend de son emploi et de son enregistrement de sa marque de commerce HEMINGWAY'S, numéro d'enregistrement LMC661,809, en liaison avec les services de restaurant et de bar.

[8] La Requérante a par la suite produit et signifié une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[9] La preuve principale de l'Opposante se compose de l'affidavit de Martin McSkimming daté du 26 mars 2018 (McSkimming n° 1). La preuve de la Requérante se compose de deux affidavits de D. Jill Roberts (Roberts n° 1 daté du 12 février 2019, et Roberts n° 2 daté du 26 février 2019), l'affidavit de Scott Tremblay et l'affidavit d'Ahmed Bulbulia. En tant que preuve, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de M. McSkimming, daté du 25 juin 2019 (McSkimming n° 2). M. McSkimming a été contre-interrogé au sujet de ses deux affidavits et de ses transcriptions et ses réponses aux engagements ont été versés au dossier.

[10] L'Opposante a obtenu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée le 12 novembre 2020, pour refléter un changement dans l'identité de l'Opposante.

[11] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont présenté des observations lors d'une audience.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU INITIAL DE LA PREUVE

[12] 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 doit, toutefois, s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Correspondance de l'Opposante datée du 8 décembre 2020

[13] Le 8 décembre 2020, l'Opposante a présenté une lettre au registraire et à la Requérante dans laquelle elle indiquait que l'opposition pouvait être traitée comme retirée à l'égard des produits suivants :

Stylos, revues, cartes, imprimés, nommément livres, guides touristiques, guides de voyage, carnets de rendez-vous, brochures, agendas, semainiers, calendriers, range-tout, guides d'étude, manuels, affiches, magazines; plateaux à bijoux en céramique; couvertures, oreillers.

[14] Par conséquent, les seuls produits visés par la demande qui sont en cause dans la présente opposition sont les suivants :

verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes, plateaux (les Produits en cause)

Insuffisance des arguments

[15] Les motifs d'opposition de l'Opposante fondés sur les articles 16(1)*a*) et 38(2)*d*) ont été plaidés comme suit :

En vertu de l'article 38(2)*c*), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce telle qu'elle est visée par la demande en vertu de l'article 16(1)*a*), puisque sa demande crée de la confusion avec la marque de commerce « HEMINGWAY'S » détenue par l'Opposante et précédemment employée au Canada.

En vertu de l'article 38(2)*d*), la marque de commerce n'est pas distinctive de la Requérante en ce sens que contrairement à l'article 2, elle ne fait pas réellement de distinction des produits de la Requérante avec les produits et les services d'autres personnes, y compris l'Opposante [...]

[16] Le libellé de ces deux motifs manque de précision en ce sens qu'ils n'identifient pas les produits alimentaires, les boissons, articles de bar et les vêtements avec lesquels M. McSkimming revendique l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec eux.

[17] En se fondant sur la décision rendue dans *Imperial Developments c Imperial Oil* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1^{re} inst), la Requérante soutient que les questions dans une opposition se limitent à celles soulevées dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, la Requérante fait valoir que, puisque l'Opposante ne s'est appuyée que sur sa marque déposée et qu'elle n'a pas identifié d'autres produits ou services en liaison avec lesquels ils ont été employés, elle ne peut s'appuyer que sur les services enregistrés en liaison avec sa marque (c'est-à-dire les services de restaurant et de bar).

[18] L'Opposante, en revanche, soutient que la Requérante n'a pas demandé de décision interlocutoire afin de mieux comprendre l'affaire qu'elle devait respecter sous ce motif. Je note également qu'il a déjà été conclu que pour déterminer la portée des arguments, la preuve doit être examinée [*Novopharm c Astrazeneca*, 2002 CAF 387].

[19] À mon avis, cette affaire peut être distinguée de celle d'*Imperial Oil*, précité, parce que cette affaire portait sur un motif qui n'a pas été plaidé du tout, alors que dans cette affaire, l'Opposante a invoqué les articles 16(1)a) et 38(2)d) comme motifs dans sa déclaration d'opposition. De plus, la preuve de l'Opposante prétend démontrer l'emploi de sa marque en liaison avec des aliments, des boissons et des vêtements. Par conséquent, je conclus que les lacunes de l'article 16(1)a) et des motifs de caractère distinctif de l'Opposante ont été corrigées par la preuve de l'Opposante. Par conséquent, j'estime que tout emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec des aliments, des boissons et des vêtements peut être considéré en vertu de ces deux motifs [voir également *Arc Teryx Equipment Inc c Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasaki Heavy Industries, Ltd)*, 2015 COMC 60].

LES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[20] L'Opposante plaide que la Requérante n'a pas pu faire la déclaration qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada parce qu'elle connaissait les droits ou les intérêts de l'Opposante sur la marque HEMINGWAY'S, une telle connaissance fondée sur une entente de règlement signée le 1^{er} mai 2009 entre les parties.

[21] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'une requérante déclare dans sa demande d'enregistrement qu'elle est convaincue qu'elle a droit d'enregistrer sa marque de commerce. Lorsqu'un requérant a fait une déclaration exigée par l'article 30i), ce motif ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [voir *Sapodilla Co Ltd v Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'une opposante n'étaye pas en soi une allégation selon laquelle une requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la marque [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[22] Dans la procédure d'opposition connexe à l'encontre de la demande n° 1,653,460, l'Opposante a tenté de présenter une preuve d'un accord de règlement du 1^{er} mai 2009, qui concernait une demande produite par la Requêteur dans le cadre d'une procédure différente. J'ai conclu qu'une telle preuve était irrecevable puisqu'elle constituait une violation du privilège relatif au règlement puisque l'entente de règlement ne traitait pas de la marque de commerce visée par la demande en vertu de la demande n° 1,653,460.

[23] En l'espèce, l'Opposante n'a produit aucune preuve démontrant que la demande de la Requêteur a été déposée de mauvaise foi. De plus, comme il est indiqué ci-dessus, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que la Requêteur ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition en vertu des articles 30a) et 30b)

[24] L'Opposante soutient que la demande ne respecte pas les exigences de l'article 30a) de la Loi du fait que les produits « cartes » ne sont pas déclarés spécifiquement en termes ordinaires du commerce. L'Opposante allègue de plus que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) puisque la Requêteur n'aurait pas employé la Marque au Canada depuis le 1^{er} octobre 2015.

[25] Toutefois, l'Opposante n'a pas produit de preuve ni présenté d'observations relativement à l'un ou l'autre de ces motifs. Ces motifs peuvent donc être rejetés sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à cet égard.

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

[26] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce HEMINGWAY'S de l'Opposante, enregistré sous le n° LMC661,809 en liaison avec les services de restaurant et de bar.

[27] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (FAC)].

[28] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement n° LMC661,809 existe bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en regard de ce motif d'opposition.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[29] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

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 [...] ou que les services liés à ces marques sont [...] fabriqués [...] ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services [...] soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[30] Par conséquent, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion d'une marque avec l'autre, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des Produits en cause, vendus sous la marque de commerce HEMINGWAY, croiraient que ces produits ont été produits

ou autorisés ou sont licenciés par l'Opposante qui vend ses services sous la marque de commerce HEMINGWAY'S.

Test en matière de confusion

[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont [TRADUCTION] « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Bien que le poids à accorder à chacun des facteurs dépend des circonstances, le degré de ressemblance est le facteur réglementaire qui est souvent probable d'avoir le plus grand effet dans la décision sur la question de la confusion [*Gainers Inc c Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst); *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] La Requérante a présenté des preuves concernant la renommée de l'auteur Ernest Hemingway [affidavit Tremblay, affidavit Roberts n° 2]. La preuve démontre que le mot Hemingway est défini comme suit dans le *Canadian Oxford Dictionary* :

Hemingway/Ernest (Miller) (1899-1961), U.S. novelist...He was awarded the Nobel Prize for literature in 1954. [Hemingway/Ernest (Miller) (1899-1961), romancier des États-Unis... Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1954.]

[33] La Requérante soutient que les consommateurs seraient probablement en mesure de reconnaître que les marques des parties constituent le nom de famille du célèbre romancier. Je

suis d'accord. Cependant, je considère toujours que les deux marques ont un faible caractère distinctif inhérent parce qu'elles comprennent chacune un nom de famille [*Glaskoch B Koch Jr GmbH & Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co* (2006), CanLII 80333 (COMC); *Ricard c Molson Breweries, a Partnership* (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1^{re} inst)].

[34] Il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce par son emploi ou si elle devient connue au Canada. La preuve du déposant de l'Opposante, M. McSkimming, indique que l'Opposante, son prédécesseur par fusion Telpo Investments Inc. et/ou son licencié McSheep Investments Ltd., ont exploité le restaurant et bar HEMINGWAY'S à Toronto (Ontario), depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1980 [McSkimming n° 1, para 1 à 4]. Depuis cette date, la marque de commerce HEMINGWAY'S est apparue sur la signalisation extérieure, sur les menus, sur d'autres produits et ailleurs dans le restaurant [McSkimming n° 1, para 9, 13, 14 et 17]. Les ventes annuelles du restaurant entre 1981 et 1998 se situaient entre 893 666 \$ et 2 750 152 \$, et dépassaient 6 000 000 \$ à la date de signature de l'affidavit [McSkimming n° 1, para 15, 23 et 24]. Le restaurant de l'Opposante a également été promu sur le site Web de l'Opposante à <http://hemingways.to>, et mentionné dans les publications suivantes : *Southern Skies*, la revue de bord d'Ansett New Zealand, le *Toronto Star*, le numéro du printemps 2005 d'« *hosting* », la publication officielle de l'Ontario Restaurant and Hotel & Motel Association, *Toronto Today* et la publication *NOW* de Toronto de décembre 2017 [McSkimming n° 1, para 20]. Bien que je sois prête à admettre d'office que le *Toronto Star* est largement distribué au Canada, je ne considère pas que cette preuve soit suffisante pour démontrer que la marque de l'Opposante est devenue connue à l'extérieur de la région de Toronto dans une mesure importante.

[35] J'estime donc que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une mesure considérable à Toronto en liaison avec les services de bar et de restaurant. Étant donné que la Requérante n'a pas produit de preuve d'emploi, ce facteur favorise généralement l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[36] La marque de l'Opposante a été employée en liaison avec des services de bar et de restaurant depuis 1980. Bien que la demande de la Requérante soit fondée sur l'emploi avec les

produits élargis depuis au moins aussi tôt que le 1^{er} octobre 2015, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Genre des Produits, des entreprises et nature du commerce

[37] Lors de l'examen des produits, des services et du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des produits ou services dans la demande ou l'enregistrement de la marque de commerce des parties qui régit la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna*, 1994 CanLII 3534 (CAF)].

[38] Comme je l'ai expliqué ci-dessus, les Produits visés par la demande sont : verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes, plateaux. Je conclus que ces Produits en cause sont liés aux activités de l'Opposante et à l'offre de services de restauration et de bar. Ce facteur favorise donc l'Opposante. Étant donné que la Requérante n'a pas restreint ses produits à une voie de commercialisation particulière, et en l'absence de preuve contraire, j'estime que les voies de commercialisation des parties pourraient également se chevaucher, comme j'en discute davantage au paragraphe 45 de la présente décision.

Degré de ressemblance entre les marques

[39] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a énoncé que le degré de ressemblance entre les marques a souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion [voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co v Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), à la p. 149, confirmé 60 CPR (2d) 70].

[40] La marque et la marque de l'Opposante sont très semblables sur le plan de l'apparence, du son et des idées suggérées, puisque la composante dominante de chacune est le nom de famille HEMINGWAY. Bien que l'« apostrophe » et la lettre S dans la marque de l'Opposante suggèrent la forme possessive du nom de famille, cela ne diminue pas la ressemblance entre les marques dans une mesure importante.

Circonstances environnantes – Emploi de la marque de l'Opposante avec d'autres produits et

services

[41] Bien que la marque de l'Opposante ne soit enregistrée que pour des services de restauration et de bar, l'Opposante soutient qu'elle a également employé sa marque en liaison avec des aliments, des boissons, des vêtements et des articles de bar comme des verres de liqueur et qu'il est typique de le faire dans le commerce [McSkimming n° 2, para 9 à 13; 17 à 25].

[42] Les deux parties ont présenté des preuves à ce sujet, dont les parties les plus pertinentes sont résumées ci-dessous. Je mentionnerai ici que puisque la Requérante n'a pas présenté de demande pour des produits alimentaires, des boissons ou des vêtements, je concentrerai cette discussion sur la preuve fournie en ce qui a trait aux articles de bar et aux produits connexes et je discuterai seulement des vêtements lorsque je considère qu'il est pertinent de le faire.

[43] L'agent de la Requérante a demandé à M. Bulbulia, avocat et conseiller juridique exerçant ses activités à Mississauga, d'aller au restaurant de l'Opposante, HEMINGWAY'S, pour déterminer s'il y avait des produits à vendre au restaurant, et pour déterminer s'il y avait un emploi de la marque de commerce HEMINGWAY'S sur des vêtements, des verres ou des boissons alcoolisées. Il a également signé un affidavit daté du 22 juin 2018 dans l'opposition n° 1,653,460 pour la marque de commerce ERNEST HEMINGWAY, qu'il incorpore dans son affidavit par renvoi. Sa preuve fournit ce qui suit :

- Les menus d'aliments et de boissons de l'Opposante arboraient le mot « HEMINGWAY'S » et un dessin d'un oiseau, le kiwi.
- La marque de commerce de l'Opposante n'apparaissait ni sur des verres ni sur les assiettes sur sa table, ni sur les assiettes et les verres qui l'entouraient.
- Tous les verres qu'il a observés derrière le bar étaient des verres transparents et simples, qui ne comportaient aucun mot.

[44] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de M. McSkimming n° 2, sur lequel il a été contre-interrogé. Sa preuve est la suivante :

- Il est typique dans le commerce des bars et des restaurants de vendre des produits de marque comme des tee-shirts, des chandails, des vestes, des casquettes, des tuques, des tee-shirts de golf, des cendriers et des articles de bar comme les verres à liqueur; tous ces produits ont été vendus au restaurant de l'Opposante [TRADUCTION] « au fil des ans ».

- Bien que l'objet du cours normal des affaires, les ventes de produits arborant la marque sont secondaires aux activités principales de l'Opposante de vendre des aliments et des boissons; à ce titre, les ventes de ces produits ne font pas l'objet d'un suivi précis, et le système de facturation de l'Opposante ne lui permet pas de calculer les ventes en tableaux.
- On estime que les ventes annuelles de 80 à 100 articles de vêtements par année sont de 1 000 \$, pour chacune des cinq années précédant son affidavit.
- À la date de l'affidavit de M. McSkimming, l'Opposante n'offrait pas d'articles de marque parce qu'ils sont fréquemment volés; les articles de bar ont été vendus par le passé et peuvent être offerts de nouveau à l'avenir dans le cadre d'une promotion comme un verre arborant la marque avec l'achat d'un article particulier.
- Il est quelque peu courant dans l'industrie des restaurants et bars d'employer, de vendre et de distribuer des articles de bar avec la marque d'un restaurant qui y est appliquée.
- Si un client devait demander d'acheter un des articles de marque de l'Opposante, comme un tee-shirt, l'article ne serait pas visible dans le restaurant, un employé irait plutôt chercher l'article qui serait situé dans le bureau ou dans une installation d'entreposage.
- Bien que l'Opposante offre également des services pour emporter et de traiteur, ni les contenants, ni les plateaux au moyen desquels les aliments sont livrés n'arborent la marque de commerce HEMINGWAY'S.

[45] Bien que la preuve fournie démontre l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec des vêtements, elle ne démontre pas l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec des articles de bar. Toutefois, la preuve montre qu'il est commun dans la pratique du commerce que des restaurants et des bars vendent ou donnent des articles de bar avec la marque du restaurant ou du bar dans le cadre d'une promotion. Ce facteur favorise donc l'Opposante, puisqu'il laisse entendre qu'il y a possibilité de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties pour les Produits en cause.

Circonstances de l'espèce – Preuve de l'état du registre

[46] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante invoque la preuve de l'état du registre de Mme Roberts, une assistante judiciaire employée par l'agent de la Requérante [Roberts n° 1].

[47] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques ferait en sorte que les consommateurs portent

une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques de commerce et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : un grand nombre d'enregistrements de tiers pertinents sont trouvés; et/ou il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et *Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd*, 1999 CanLII 7656 (CF)]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197; *Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC), à la p. 169].

[48] La preuve de M^{me} Roberts montre qu'il y a 9 demandes ou enregistrements de marques de commerce actifs qui comprennent le mot HEMINGWAY, et que 7 de ces demandes ou de ces enregistrements appartiennent à la Requérente. La recherche de Mme Roberts n'a donc permis d'identifier que deux marques de commerce de tiers.

[49] Étant donné que la Requérente n'a fourni aucune preuve établissant que ni l'une ni l'autre de ces marques de tierces parties n'a été employée au Canada, je suis d'avis que ce nombre limité d'enregistrements n'est pas suffisant pour me permettre de tirer des conclusions à partir de ces dernières en ce qui a trait à l'état du marché. Ce facteur n'aide donc pas la Requérente.

Circonstances environnantes – Propriété d'enregistrements similaires par la Requérente

[50] Comme il a été mentionné ci-dessus, la recherche de M^{me} Roberts a également permis d'identifier 7 marques appartenant à la Requérente qui comprennent le mot HEMINGWAY. À l'exception des deux demandes qui font actuellement l'objet d'une procédure d'opposition, ces marques comprennent :

| N° de demande/d'enregistrement | Marque de commerce | Produits et services |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| LMC533,943 | ERNEST HEMINGWAY | <p>(1) Meubles de salle de séjour, de salle à manger, extérieurs et d'appoint, notamment tables de bout, tables de salle à manger, tables de salon, dessertes, tables de salon, consoles, fauteuils, chaises longues, sièges, chaises de salle à manger, tabourets pour bar, canapés, ottomanes, armoires d'appareils de divertissement, bureaux, commodes-coiffeuses, armoires, tables de nuit, coffres, lits, matelas, et miroirs.</p> <p>(2) Bustes de bronze; lampes, bras de lumières, lustres et lanternes-tempêtes; horloges, horloges de manteau de cheminée, horloges de parquet, plateaux de service en argent, masques africains décoratifs en argent, sculptures en argent et bustes en argent; albums à photos et serre-livres; images artistiques encadrées; bagagerie, boîtes en cuir, étuis en cuir pour blocs d'écriture; agendas en cuir, porte-documents en cuir, étuis à stylos en cuir, chariots pour le vin en cuir, flacons en cuir, mallettes en cuir, bars de voyage en cuir, bureaux de voyage en cuir, boîtes à chapeaux pour voyage, canes, et cuirs bruts naturels et marqués au pochoir; cadres pour images et artisanat, porte-magazines, oreillers, sculpture en bois et masques africains décoratifs en bois; chandeliers non en métal précieux, boîtes décoratives non métalliques, paniers de bois, bols, verrerie pour boissons, articles de bar, notamment, verres à gin, verres à whisky, gobelets à vin, carafes, pichets, seaux à glace, vases, assiettes en porcelaine et plateaux de service; arrangement de fleurs artificielles; carpettes.</p> |
| LMC705,004 | PAPA'S HIDEAWAY, A | Carpettes |

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| | HEMINGWAY COLLECTION | |
| LMC780,495 | ERNEST HEMINGWAY | (1) Ventilateurs électriques et ventilateurs de plafond. (2) Appareils d'éclairage intérieur, bras de lumière et abat-jour. |
| LMC884,384 | HEMINGWAY | (1) Vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, chemises, teeshirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, vestes, imperméables, gilets, chapeaux, gants, cravates et foulards. (2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, pantoufles; bonneterie; manteaux; costumes; vestes de cuir; gilets matelassés; ceintures (vêtements); bandanas; gilets de pêche; bottes de pêche; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément manteaux, pantalons, vestes, anoraks, capuchons et tuques imperméables et coupe-vent. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément polos, sous-vêtements, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit; chaussures de mer, articles chaussants imperméables, articles chaussants de pêche; portefeuilles, porte-billets, étuis à passeport, montres, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes et chaînes pour lunettes; valises, sacs de voyage, sacs polochons, sacs d'école, sacoches de messenger, fourre-tout, sacs court-séjour. (4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales et pantoufles. |

| | | |
|-----------|--|--|
| 1,894,438 | <p>HEMINGWAY Dessin (stylisé)</p> | <p>(1) Cosmétiques; parfums; lotions pour le bain et le corps.</p> <p>(2) Lunettes, montures de lunettes.</p> <p>(3) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes de bureau et lampes murales, appliques, lustres.</p> <p>(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément bustes en bronze et en argent; sculptures en bronze et en argent.</p> <p>(5) Revêtements de sol en bois.</p> <p>(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger et d'extérieur ainsi que meubles d'appoint, nommément lits, matelas, commodes, dessertes, armoires, tables de nuit, coffres, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables de salon, tables de service, tables d'extrémité, consoles tables, fauteuils, chaises longues, chaises d'appoint, chaises de salle à manger, chaises longues, tabourets de bar, sofas, ottomanes, armoires audio-vidéo et bureaux; articles décoratifs pour la maison, nommément boîtes décoratives autres qu'en métal, corbeilles en bois, sculptures en bois.</p> <p>(7) Articles décoratifs pour la maison, nommément plateaux de service, bougeoirs autres qu'en métal précieux.</p> <p>(8) Équipement de pêche, nommément filets.</p> <p>(9) Serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, linges à vaisselle, serviettes de plage; linge de lit; draps; couvertures; édredons.</p> <p>(10) Tapis de bain; carpettes.</p> <p>(11) Équipement de pêche, nommément tiges, moulinets, mouches et leurres, boîtes</p> |
|-----------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>à mouches et ligne à pêche; articles décoratifs pour la maison, notamment masques décoratifs.</p> <p>(12) Bière.</p> <p>(13) Boissons alcoolisées, notamment whiskey, rhum, vodka, liqueurs, notamment liqueurs, vin, vin mousseux, cocktails alcoolisés préparés, vins panachés.</p> |
|--|--|--|

[51] Il est bien établi, toutefois, que l'existence d'enregistrements antérieurs appartenant à une partie ne donne pas automatiquement le droit à une partie d'enregistrer une marque de commerce semblable [voir *Groupe Lavo Inc c Proctor & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC); voir aussi *Highland Feather Inc c American Textile Company*, 2011 COMC 16, au para 20]. De plus, la Requérante n'a fourni aucune preuve établissant que l'une ou l'autre de ces marques avait déjà été employée au Canada. Ce facteur n'aide donc pas la Requérante.

[52] J'aimerais ajouter que si la Requérante avait fourni une preuve de l'emploi de ces marques au Canada avec des produits pertinents, cela aurait pu contribuer à affaiblir la revendication de l'Opposante selon laquelle la présence du mot HEMINGWAY dans la Marque de la Requérante est suffisante pour donner lieu à une probabilité de confusion [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 89, aux para 50 à 56].

Conclusion

[53] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion d'une marque avec l'autre, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des Produits en cause, vendus sous la Marque HEMINGWAY, croiraient que ces produits ont été produits ou autorisés ou sont licenciés par l'Opposante qui vend ses services sous la marque de commerce HEMINGWAY'S.

[54] Dans le cas présent, après examen de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier des similitudes entre les marques des parties, la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante en liaison avec les services de restaurant et de bar à Toronto et le potentiel de chevauchement entre les voies de commercialisation des parties, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée

de son fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante pour les Produits en cause, notamment les verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes et plateaux. Ce motif est donc accueilli en partie.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[55] L'Opposante a également plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce HEMINGWAY'S de l'Opposante.

[56] En vertu de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle et/ou sa prédécesseur en titre avaient employé la marque de commerce HEMINGWAY'S au Canada avant la date de premier emploi de la Requérante [article 16(1)a) de la Loi] ainsi que le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce de la Marque, soit le 16 novembre 2016 [article 16(5) de la Loi].

[57] Les deux parties ont présenté des observations quant à savoir si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau en vertu de ce motif en ce qui a trait aux autres produits, y compris les aliments, les boissons, les vêtements et les articles de bar. Compte tenu de ce que j'ai dit plus haut au sujet de l'article 12(1)d), je ne considère pas qu'il soit nécessaire d'aborder cette question en détail. Il suffit pour dire que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif en ce qui a trait aux services de bar et de restaurant et que la différence dans les dates pertinentes entre ce motif et le motif prévu à l'article 12(1)d) n'a pas d'incidence importante sur ce motif. Je ne suis donc pas satisfaite que la Requérante se soit acquittée du fardeau qui lui incombe de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante pour les Produits en question.

[58] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 16(1)a) est également retenu en partie.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d)

[59] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive. Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'à compter de la date de production de l'opposition

(c'est-à-dire le 8 septembre 2016), sa marque de commerce HEMINGWAY'S était également connue dans une certaine mesure qu'elle pourrait annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII)].

[60] Les deux parties ont présenté des observations quant à savoir si l'Opposante s'était acquittée de son fardeau en vertu de ce motif en ce qui a trait aux autres produits, y compris les aliments, les boissons, les vêtements et les articles de bar. Compte tenu de ce que j'ai dit plus haut au sujet de l'article 12(1)*d*), je ne considère pas qu'il soit nécessaire d'aborder cette question en détail.

[61] Encore, il suffit pour dire que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif en ce qui a trait aux services de restaurant et de bar et que la différence dans les dates pertinentes entre ce motif et le motif prévu à l'article 12(1)*d*) n'a pas d'incidence importante sur ce motif. Je ne suis donc pas satisfaite que la Requérante se soit acquittée du fardeau qui lui incombe de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante pour les Produits en question.

[62] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2) est également retenu en partie.

DISPOSITION

[63] À la lumière de ce qui précède et 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 en ce qui a trait aux « verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes et plateaux » et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux Produits restants conformément à l'article 38(12) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A

Demande n° 1452075 (1)

Stylos, revues, cartes, imprimés, nommément livres, guides touristiques, guides de voyage, carnets de rendez-vous, brochures, agendas, semainiers, calendriers, range-tout, guides d'étude, manuels, affiches, magazines; verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, assiettes, plateaux; plateaux à bijoux en céramique; couvertures, oreillers.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-12-09

COMPARUTIONS

Coleen Morrison

Pour l'Opposante

Adele Finlayson

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Perley Robertson, Hill & McDougall, LLP

Pour l'Opposante

Macera & Jarzyna LLP

Pour la Requérante