

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 58

Date de la décision : 2021-03-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

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

Opposante

et

Hemingway, Ltd.

Requérante

**1,653,460 pour
ERNEST HEMINGWAY**

Demande

APERÇU

[1] Hemingway, Ltd. (la Requérante) est la société familiale de l’actif du célèbre auteur Ernest Hemingway, maintenant décédé. Elle a déposé la demande n° 1,653,460 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce ERNEST HEMINGWAY en liaison avec une variété de produits et services, y compris des vêtements, des chaussures, des boissons, ainsi que l’offre de diverses installations récréatives et sportives et l’organisation d’activités de loisirs.

[2] McSheep Investments Inc. (anciennement Telpo Investments Inc.) (l'Opposante) s'oppose à la demande au motif que la Marque crée 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 HEMINGWAY, demande n° 1,452,075(01), dont la décision sera rendue sous pli séparé.

[4] Pour les raisons qui suivent, la demande est refusée à l'égard des produits suivants :

chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, imperméables, vestes de cuir, chapeaux, manteaux, blousons, pantalons, anoraks, capuchons et tuques imperméables et résistants au vent; boissons, nommément boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons gazeuses;

et l'opposition est rejetée à l'égard des autres produits et services en vertu du paragraphe 38(12) de la Loi.

LE DOSSIER

[5] La demande a été produite le 25 novembre 2013 et est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services énoncés à l'annexe A ci-jointe.

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 avril 2016. Le 30 août 2016, 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 en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l'article 2, et de la non-conformité à l'article 30i) de la Loi. Le fondement principal de

l'opposition est une probabilité de confusion alléguée avec la marque de commerce HEMINGWAY de l'Opposante (enregistrement n° LMC661,809) enregistrée en liaison avec des services de restaurant et de bar.

[8] La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

[9] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de Martin McSkimming datés du 15 février 2017 (McSkimming n° 1) et de Runa A. La preuve de la Requérante comprend les affidavits d'Ahmed Bulbulia, D. Jill Roberts, datés du 27 juin 2018 (Roberts n° 1) et de Scott Tremblay, qui comprenaient une partie de l'historique du dossier pour le dossier d'opposition connexe à l'encontre de la marque de commerce HEMINGWAY, demande n° 1,452,075-01.

[10] En réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de M. McSkimming daté du 30 juillet 2018 (McSkimming n° 2). Martin McSkimming a été contre-interrogé au sujet de son affidavit en réponse et sa transcription et ses réponses aux engagements ont été versés au dossier.

[11] La permission a été accordée à la Requérante de produire un deuxième affidavit de Jill D. Roberts, daté du 6 décembre 2018 (Roberts n° 2).

[12] L'Opposante a reçu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée le 7 décembre 2018.

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

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU INITIAL DE LA PREUVE

[14] 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)].

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Correspondance de l'Opposante datée du 8 décembre 2020

[15] 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 et services suivants :

Produits :

Revêtements de sol en bois, carrelage en bois, bois de placage, placage pour planchers, parquet en bois; carreaux en argile, en verre, en céramique et en terre cuite pour planchers, murs et plafonds; panneaux de plancher; articles chaussants de pêche; bottes de pêcheur; portefeuilles, porte-billets, nommément portefeuilles plats et pliants; 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 messager, fourre-tout, sacs court-séjour; équipement de pêche pour le plein air, nommément cannes, moulinets, articles de pêche, nommément hameçons, mouches, filets, lignes, flotteurs et leurres; appâts artificiels, bouées, gaffes, matériel de fixation pour mouches et turlottes, cuillères; étuis pour cannes; boîtes à mouches; boîtes à leurres; boîtes à articles de pêche; supports de cannes à pêche, y compris supports à porter sur soi; couteaux, nommément couteaux de chasse et couteaux de pêche; fusils de chasse et fusils à canon lisse, étuis à armes à feu, ceintures pour armes à feu et poires à poudre; gants de tir; couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, édredons, couvertures matelassées, couettes, housses de couette, rideaux, tentures, cache-sommiers à volant; linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, décorations murales en tissu; lotions après-rasage, baumes après-rasage, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau de Cologne, revitalisants pour la peau, revitalisants, crème à raser, mousse à raser, déodorants, antisudorifiques, eau de parfum, eau de toilette, crèmes pour le visage, gel à raser, gel douche, gel de bain, parfums, pot-pourri, parfums d'ambiance, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, shampooing, nettoyants pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, crèmes solaires, écrans solaires, lotions solaires;

Services

Organisation de visites touristiques pour des tiers; organisation de safaris; clubs de voyage; organisation de voyages et de croisières; entreposage de bateaux; services de hangar à bateaux;

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

Produits :

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, vestes, manteaux, imperméables, costumes, vestes de cuir, gilets, gilets matelassés, gilets de pêche, bandanas, chapeaux, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie, ceintures (vêtements); chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, pantoufles, chaussures de nautisme, articles chaussants imperméables; manteaux, blousons, pantalons, anoraks, capuchons et tuques imperméables et résistants au vent; boissons, notamment boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons gazeuses; bière; boissons alcoolisées, notamment vin, rhum et whiskey.

Services :

Offre d'installations récréatives et sportives, notamment d'installations sportives (stades), d'installations d'athlétisme, de terrains de golf, de terrains de tennis, de piscines; croisières en bateau; location de bateaux et de voiliers; affrètement de bateaux; organisation d'excursions, organisation de circuits et de croisières, notamment de croisières en bateau; services de marina; transport nolisé pour la pêche.

Entente de règlement antérieure

[17] La Requérante s'oppose à l'inclusion, dans l'affidavit de M. McSkimming n° 1, de documents liés à un règlement visant une opposition antérieure entre les parties relativement à la demande n° 1,340,309 datée du 7 mai 2009. Les paragraphes 13 à 17 de son affidavit exposent en détail et mettent au dossier public le contenu de ladite entente de règlement. L'auteur de l'affidavit a également joint à son affidavit une copie de l'entente de règlement à titre de Pièce J.

[18] La Requérante s'est opposée aux références en question dans une lettre à la Commission datée du 28 février 2017. Au moyen d'une lettre datée du 17 mars 2017, le membre a refusé de retirer le matériel en question, indiquant que les questions relatives à la preuve doivent être tranchées à l'étape de la décision.

[19] En se fondant sur la décision rendue dans *Sable Offshore Energy Inc c Ameron International Corporation* (2013) CSC 37, la Requérante soutient que l'inclusion de ces références constitue une violation du privilège lié au règlement qui se rapporte à la fois aux négociations et à l'entente finale entre les parties.

[20] Étant donné qu'une telle preuve ne portait pas sur la demande de marque de commerce en cause dans la présente procédure, à savoir la demande n° 1,653,460, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que cette preuve est irrecevable puisqu'elle constitue une violation du privilège lié au règlement [voir *Mothercare c Previous Secret Maternity* (1976), 27 CPR (2d) 1771 (TMOB) et *SkySolar Holdings Co v Skypower Global*, 2014 COMC 262]. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte des paragraphes 13 à 17 de l'affidavit de M. McSkimming n° 1 ni de la Pièce J de son affidavit et les deux seront considérés comme ne faisant pas partie du dossier.

Preuve en réponse

[21] Conformément à l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 (le Règlement), la contre-preuve doit se limiter strictement aux affaires dans la réponse. Le test n'est pas simplement de savoir si la preuve aurait pu être incluse dans la preuve principale de l'Opposante, mais plutôt si la preuve est en réponse à la preuve de la Requérante et répond à une affaire imprévue.

[22] La plupart de l'affidavit en réponse de M. McSkimming répond à la preuve qui a été fournie par M. Bulbulia. Il s'agit donc d'une preuve appropriée en réponse.

[23] Toutefois, la Pièce 1 à son affidavit est un affidavit différent de M. McSkimming qui était la preuve principale de l'Opposante produite dans son opposition à la demande n° 1,452,075 pour la marque de commerce HEMINGWAY. La Requérante soutient que cette preuve est inappropriée puisqu'elle vise à renforcer la preuve principale de l'Opposante.

[24] Je suis d'accord avec la Requérante sur ce point. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte du contenu de la Pièce 1 qui a été produite en liaison avec l'affidavit de M. McSkimming n° 2.

Insuffisance des arguments

[25] Les motifs d'opposition de l'Opposante fondés sur les articles 16(3)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(3)a), puisque sa demande crée de la confusion avec la marque de commerce « HEMINGWAY'S » détenue par l'Opposante et employée au Canada par l'Opposante depuis le 3 avril 2017, et avant cela détenue et employée par la prédécesseur en titre de l'Opposante, Telpo Investments Inc., y compris par l'entremise de son licencié.

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 ni n'est adaptée pour faire de distinction des produits de la Requérante avec les produits et les services d'autres personnes, y compris l'Opposante, et avant le 3 avril 2017, de la prédécesseur en titre de l'Opposante, Telpo Investments Inc., y compris par l'entremise de son licencié.

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

[27] 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 produits et services enregistrés en liaison avec sa marque (c'est-à-dire les services de restaurant et de bar).

[28] 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].

[29] 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(3)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(3)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 vêtements, des aliments et des boissons 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].

MOTIFS D'OPPOSITION

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

[30] L'article 30i) exige que la requérante déclare dans sa demande qu'elle est convaincue d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande.

[31] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi parce que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque en liaison avec certains produits en raison d'une entente de règlement conclue entre les parties dans une procédure différente. L'Opposante soutient également que la Requérante était au courant de la marque de commerce précédemment employée de l'Opposante.

[32] J'ai déjà déterminé que l'entente de règlement conclue entre les parties dans une procédure différente est inadmissible. Même si j'aurais pu tenir compte de l'entente de règlement, il n'y a aucune disposition qui empêche la Requérante de produire la présente demande ni d'employer sa Marque en liaison avec les produits visés par la demande [voir *McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. Par conséquent, je n'aurais pas conclu que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial à l'égard de cette allégation.

[33] En ce qui a trait à l'argument restant de l'Opposante en vertu de ce motif, il a déjà été conclu que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle une requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer sa marque [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. Par conséquent, même si la Requérante avait connaissance de la marque de l'Opposante au moment où elle a produit sa demande, cela n'aurait pas suffi à étayer l'allégation de l'Opposante en vertu de ce motif. Par conséquent, ce motif est rejeté.

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

[34] L'Opposante a plaidé 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 no LMC661,809 en liaison avec les services de restaurant et de bar.

[35] 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 Registrataire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (FAC)].

[36] 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 de preuve initial en regard de ce motif d'opposition.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[37] 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 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[38] 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 et services, vendus sous la Marque ERNEST HEMINGWAY croiraient que ces produits et services 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

[39] 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 « 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 tous les facteurs n'aient pas nécessairement un poids égal, le degré de ressemblance est souvent le plus probable d'avoir le plus grand effet dans la décision sur la question de la confusion [voir *Gainers Inc c Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[40] Les deux parties ont présenté des preuves concernant la renommée de l'auteur Ernest Hemingway [affidavits de Runa A., D. Jill Roberts n° 1 et Scott Tremblay]. En fait, la preuve même que le mot Hemingway est en fait 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.]

[41] La Requérante soutient que sa marque possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque de l'Opposante parce que la preuve démontre que sa Marque est le nom de l'auteur de renommée mondiale ERNEST HEMINGWAY et que les consommateurs la reconnaîtraient probablement comme telle. Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que sa Marque peut être légèrement plus distinctive que la marque de l'Opposante parce que lorsque le

prénom ERNEST est combiné au nom de famille HEMINGWAY, la Marque est clairement le nom du célèbre auteur.

[42] Toutefois, je conclus toujours que la Marque de la Requérante, étant un prénom et un nom de famille, et la marque de l'Opposante étant un nom de famille, sont intrinsèquement des marques faibles [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *Ricard c Molson Breweries, a Partnership*, 1999 CanLII 19465; *Boutique Jacob Inc c Joseph Limited*, 2015 COMC 121].

[43] La mesure dans laquelle une marque de commerce est devenue connue est appelée le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce. Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en étant employée ou devenue connue au Canada. Le déposant de l'Opposante, M. McSkimming, se décrit comme suit dans son premier affidavit :

- il était auparavant l'administrateur du prédécesseur par fusion de l'Opposante, Telpo Investments Inc. (numéro de société de l'Ontario 426439);
- il est le seul administrateur et actionnaire de Telpo Investments Inc. (numéro de société de l'Ontario 664995);
- il est également administrateur et actionnaire majoritaire de McSheep Investments Inc (McSheep), une société par actions de l'Ontario qui exploite un restaurant et un bar sous la marque de commerce HEMINGWAY'S en vertu d'un contrat de licence entre l'Opposante et McSheep;

La preuve de M. McSkimming indique que l'Opposante, son prédécesseur par fusion et/ou son licencié McSheep, 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 2]. Depuis cette date, la marque de commerce HEMINGWAY'S est apparue sur la signalisation extérieure, sur les menus, sur d'autres produits, ailleurs dans le restaurant et aussi sur le site Web du restaurant à l'adresse <http://hemingways.to>, qui contient des menus, des photos prises pendant des événements tenus au restaurant, des annonces d'événements futurs et des réservations de tables en ligne [McSkimming n° 1, para 10 et 18; affidavit de Runa A., Pièce A]. Les ventes d'aliments, d'alcool et de boissons gazeuses au restaurant et au bar de l'Opposant en date du 30 avril 2016 étaient de 6 349 963 \$ [McSkimming n° 1, para 11].

[44] Le restaurant et le bard de l'Opposante a également été 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 sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et Twitter [McSkimming n° 1, par. 20; affidavit de Runa A., Pièces B à D]. Les chiffres relatifs à la diffusion des publications et des sites de médias sociaux n'ont pas été fournis. 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.

[45] Bien que la Requérante n'ait produit aucune preuve d'emploi de sa Marque, la Requérante soutient que, parce qu'elle est propriétaire de deux enregistrements antérieurs au Canada pour la marque de commerce ERNEST HEMINGWAY, sa marque a acquis un caractère distinctif au préalable. Je ne suis pas d'accord avec la Requérante sur cette représentation. La Requérante n'a présenté aucune preuve d'emploi au Canada de l'une ou l'autre de ses autres marques de commerce ERNEST HEMINGWAY. De plus, même si elle l'avait fait, il est bien établi 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), au para 15; voir aussi *Highland Feather Inc c American Textile Company*, 2011 COMC 16, au para 20].

[46] À la lumière de ce qui précède, j'estime 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 de sa Marque, ce facteur favorise généralement l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[47] La marque de l'Opposante a été employée en liaison avec des services de bar et de restaurant depuis 1980. Étant donné que la Marque de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté et que la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque depuis la date de production de la demande, ce facteur favorise également l'Opposante.

Genre des Produits, des entreprises et nature du commerce

[48] 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)].

[49] Comme il a été expliqué ci-dessus, les produits et services de la Requérante qui sont visés par la demande et dont l'Opposante a fait état sont notamment les vêtements, les chaussures, les boissons (alcoolisées et non alcoolisées) ainsi que les services visés par la demande qui offrent diverses installations récréatives et sportives et organisent d'autres activités de loisirs.

[50] Je commencerai par déclarer que l'enregistrement de l'Opposante ne couvre pas les vêtements. Étant donné que c'est l'état déclaratif des produits ou des services figurant dans la demande ou l'enregistrement de marque de commerce des parties qui régit la question de la confusion découlant de l'article 12(1)d) de la Loi, tout emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec ces produits sera considéré plus tard dans ma décision comme une autre circonstance de l'espèce.

[51] J'examinerai ensuite les boissons visées par la demande, puisque je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la vente d'aliments et de boissons est accessoire à l'exploitation d'un restaurant et d'un bar par l'Opposante.

[52] La Requérante a soumis les affidavits de Bulbulia et de M^{me} Roberts n^o 2. 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 ce qui suit : s'il y avait des produits à vendre au restaurant, s'il y avait un emploi de la marque de commerce HEMINGWAY sur des verres ou des boissons alcoolisées et s'il y avait une boutique de cadeaux au restaurant où les produits de marque étaient en vente.

[53] M^{me} Roberts est assistante judiciaire employée par l'agent de la Requérante. Dans son deuxième affidavit, elle a consulté divers sites Web de tiers et a cherché les termes « Eggs Benedict » et « Eggs Hemingway ».

[54] Les éléments les plus pertinents de la preuve de M. Bulbulia et de M^{me} Roberts n° 2 sont les suivants :

- Les boissons alcoolisées servies dans le restaurant de l'Opposante sont des produits de brasseries, de vineries et de distillateurs tiers et font référence aux marques de commerce détenues par ces fournisseurs tiers.
- Les boissons vendues dans le restaurant de l'Opposante sont servies dans des verres transparents ou des carafes transparentes sans mention de la marque de l'Opposante.
- Il y avait une référence à « Hemy's Margarita » sur le menu.
- La seule activité que M. Bulbulia a observée était la préparation et le service de repas et de boissons dans le cadre normal de la portée des services de restaurant et de bar.
- « Eggs Hemingway » est une recette semblable à celle des œufs bénédicte et il est possible qu'elle ne soit pas unique au restaurant de l'Opposante.

[55] La preuve de l'Opposante provient de l'affidavit de McSkimming n° 2 et de l'affidavit de M^{me} Runa A., juriste-conseillère subalterne chez le cabinet d'avocats de l'agent de l'Opposante.

Les éléments les plus pertinents de leur preuve démontrent ce qui suit :

- La marque de l'Opposante a figuré dans les menus, les porte-factures et certains éléments de menu comme « HEMINGWAY's fried chicken » (poulet frit à la HEMINGWAY'S) ou « eggs HEMINGWAY » (œufs à la HEMINGWAY).
- Des exemples de factures arborant la marque de l'Opposante datée de 2013 à 2017, fournies aux clients qui ont acheté de la nourriture ou des boissons, sont présentés comme pièces.
- Lorsqu'un client commande une boisson alcoolisée, comme un margarita HEMY'S ou une bouteille de vin de maison, elle est servie dans une carafe qui n'arbore pas la marque de commerce de l'Opposante ou serait étiquetée avec la marque de commerce du producteur tiers de la boisson alcoolisée; l'Opposante n'est pas un brasseur, un vigneron ou un distillateur.
- Du café et du thé offerts à la vente sur un menu séparé.
- Le restaurant de l'Opposante ne fait pas son propre café, il l'acquiert auprès de tiers.

- L'Opposante fournit des aliments pour emporter et offre occasionnellement des services de traiteur, mais ne vend pas d'ingrédients ou de produits alimentaires à l'extérieur du restaurant.

[56] Je n'estime pas que les boissons non alcoolisées de la Requérante sont liées aux services de restauration et de bar de l'Opposante. À cet égard, la preuve en l'espèce démontre que le café et le thé servis dans le restaurant de l'Opposante proviennent d'une tierce partie. Je n'estime donc pas que le consommateur moyen associerait le café au restaurant qui le sert plutôt qu'à une marque tierce. On pourrait dire la même chose des boissons gazeuses non alcoolisées de la Requérante.

[57] En ce qui a trait aux boissons alcoolisées, la preuve démontre que l'Opposante n'est pas un brasseur, un vigneron ou un distillateur. La preuve démontre également qu'une fois servies, les boissons de l'Opposante ne sont aucunement associées à une marque ou sont étiquetées à la marque de commerce d'un producteur tiers. En l'absence de preuve démontrant que les clients des restaurants s'attendraient à ce que le restaurant de l'Opposante brasse de la bière, fasse du vin ou qu'elle distille des spiritueux, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la nature du commerce des boissons alcoolisées visées par la demande est différente des services de restaurant et de bar de l'Opposante [*Prime Restaurants Inc c Pacific Vision Proprietary Ltd*, 2014 COMC 9; *Hotel La Sapiniere Ltee c S Coorsh & Sons* (1982), 78 CPR (2d) 216 (COMC), à la p. 222; *Calona Wines Ltd c Bay-Charles Restaurant Ltd* (1980), 51 CPR (2d) 19 (CF 1^{re} inst), à la p. 22].

[58] En examinant cette question, j'ai tenu compte de l'extrait suivant de la décision *La Sapiniere*, précité :

[TRADUCTION]

L'opposante s'est également fondée sur ses menus et ses listes de vins pour étayer sa position selon laquelle sa marque LA SAPINIÈRE a été associée et a été employée par l'opposante pour distinguer les produits alimentaires qu'elle vend de ceux des autres. Bien que les menus annexés à l'affidavit Dufresne qui identifient certains éléments tels que « Le jambon cru La Sapinière » et « Esturgeon Fumé, La Sapinière », je considère que la marque de commerce de l'opposante LA SAPINIÈRE dans ce contexte est simplement employée pour identifier certaines spécialités du restaurant et, dans ce contexte, est simplement accessoire aux services de restauration offerts par l'opposante en ce qui concerne aucun service de restauration en tant que tel, à moins que des produits

alimentaires ne soient vendus aux clients du restaurant. En effet, je ne considère pas qu'il y ait de distinction entre une marque de commerce qui figure soit en haut, soit sur le devant d'un menu et qui identifie le restaurant et le nom du restaurant associé au menu avec des spécialités de la maison.

De même, le fait que l'opposant dans sa liste de vins associe sa marque LA SAPINIÈRE à des vins particuliers qu'elle vend dans son restaurant ne signifie pas au public que l'opposant vend des vins au public séparément et en dehors de la vente de vins à la clientèle dans son restaurant.

[59] En ce qui a trait aux services de la Requérante qui offrent diverses installations récréatives et sportives et qui organisent d'autres activités de loisirs, l'Opposante soutient que ces services visés par la demande chevauchent les services de l'Opposante parce que l'une de ces installations ou activités pourrait offrir des services de restauration. À cet égard, l'Opposante fait valoir que les clubs de golf, les clubs de tennis, les clubs de sport ou les clubs de yachts ont généralement une forme ou une autre de bar ou de restaurant.

[60] Je reconnais que bon nombre des services visés par la demande qui sont en cause pourraient offrir des services de restauration dans leurs installations. Cela dit, cela ne signifie pas non plus que la prestation par la Requérante d'installations sportives et de loisirs chevauche les services de restauration et de bar de l'Opposante. À cet égard, les services des parties occupent des créneaux différents et viseraient consommateurs différents, c'est-à-dire, ceux qui s'intéressent au golf, au tennis, à la natation, à la voile, à la pêche, entre autres, par rapport à ceux qui s'intéressent à manger. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte de la décision de la membre de Paulsen dans l'affaire *Euromed Restaurant Limited c Trilogy Properties Corporation*, 2012 COMC 19 dans laquelle elle n'a pas conclu que les services liés à la fourniture de nourriture et de boissons étaient considérées comme faisant partie des services d'hôtel. À cet égard, elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 23 :

[...] Comme il est énoncé dans la décision *Courtyard Restaurant Inc. c. Marriott Worldwide Corp.*, 2006 CanLII 80366 (CA COMC), 2006 CarswellNat 5371 (C.O.M.C.), au paragraphe 56, je suis d'avis que ces services occupent des segments différents du marché, l'un relevant principalement du domaine hôtelier et l'autre, du domaine de la restauration et des services de bar [*Sim & McBurney c. Decore Holdings Inc.* (2011), 94 C.P.R. (4th) 399 (C.O.M.C.), au paragraphe 16]. Le simple fait que les services des parties relèvent tous de la catégorie générale des services d'accueil ne permet pas de conclure que les services des parties eux-mêmes sont similaires. De plus, les services des

parties s'adressent à une clientèle différente (clientèle d'hébergement par opposition à clientèle de restauration).

[61] En l'espèce, la preuve démontre que les services de restauration et de bar de l'Opposante sont offerts dans un restaurant de Toronto depuis 1980 et rien n'indique que les installations sportives et de loisirs offrent habituellement des services de restauration et de bar en liaison avec la même marque de commerce. Par conséquent, je ne considère pas la preuve suffisante pour conclure que les services visés par la demande qui sont en cause chevauchent les services de restauration et de bar de l'Opposante ou que leurs voies de commercialisation se chevaucheraient.

[62] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Degré de ressemblance entre les marques

[63] L'article 6(5)e) a trait au degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Les marques doivent être examinées dans leurs totalités, et non dans une comparaison côte à côte. Comme l'a fait remarquer la Cour dans *Sealy Sleep Products Ltd c Simpson's-Sears Ltd* (1960), 20 Fox Pat C 76 (C de l'É) :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre, il n'est pas approprié de les décomposer en leurs éléments constitutifs, de faire porter l'attention sur les éléments qui sont semblables et de conclure qu'en raison de l'existence de ressemblances dans les marques de commerce, les marques de commerce dans leur ensemble créent de la confusion entre elles. Les marques de commerce peuvent être différentes les unes des autres et donc ne pas créer de confusion entre elles lorsqu'on les examine dans leur ensemble, même si certains éléments examinés séparément contiennent des ressemblances. C'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce, et c'est l'effet de l'ensemble de la marque de commerce, et non l'effet d'une partie particulière de celle-ci, qu'il faut considérer.

[64] En l'espèce, les marques des parties se ressemblent à un degré élevé sur le plan de l'apparence et du son parce qu'elles comprennent toutes deux la composante HEMINGWAY. Cependant, la Marque dans son ensemble est le nom complet du célèbre auteur, à savoir ERNEST HEMINGWAY, alors que l'idée suggérée par la marque de l'Opposante n'est pas aussi claire. À cet égard, en utilisant le nom de famille HEMINGWAY avec une apostrophe S, la

marque de l'Opposante suggère que les services associés sont la propriété d'une personne portant le nom de famille HEMINGWAY. Comme nous le verrons plus loin, de petites différences, comme celles qui existent en l'espèce, peuvent suffire à faire la distinction entre les marques faibles.

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

[65] 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 vêtements et qu'il est typique de le faire dans le commerce [McSkimming n° 2, para 8 à 12; McSkimming contre-interrogatoire Q.290].

[66] Les deux parties ont présenté des preuves à ce sujet, dont les parties les plus pertinentes sont résumées ci-dessous.

[67] La preuve de M. Bulbulia sur cette question est la suivante :

- Le thème du restaurant se rapporte à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie avec un accent sur les sports tels que le rugby et la voile, et qu'il y avait des jerseys et des vestes de sport de rugby des All Blacks de la Nouvelle-Zélande et le jersey de la Coupe du monde de l'Australie. Rien n'indiquait que les vêtements étaient disponibles à l'achat, mais qu'ils semblaient plutôt être employés comme faisant partie de la décoration.
- Le seul vêtement qui est figurait pour la vente était une veste de sport encadrée avec la référence à ALL BLACKS sur une poche poitrine et à HEMINGWAY'S sur l'autre poche poitrine avec une indication que la veste pouvait être achetée pour 60 \$ à 65 \$.
- Les serveurs masculins portaient des tee-shirts noirs avec le mot HEMINGWAY'S sur le devant.
- La seule activité qu'il a observée était la préparation et le service de repas et de boissons dans le cadre normal de la portée des services de restaurant et de bar.

[68] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de McSkimming n° 2, sur lequel il a été contre-interrogé. Cette preuve, ainsi que la preuve dans McSkimming n° 1, se lit comme suit :

- Il n'y a aucune facture démontrant des ventes de vêtements sous la marque de l'Opposante; les ventes de tels produits ne font pas l'objet d'un suivi particulier, et le

système de facturation de l'Opposante ne permet pas à l'Opposante de totaliser ces ventes.

- Tandis qu'elles faisaient l'objet de transactions commerciales normales, les ventes de produits de marque (y compris les tee-shirts, les pulls d'entraînement, les vestes, les casquettes, les tuques, les tee-shirts de golf, les cendriers et les articles de bar comme les verres à liqueur) sont secondaires aux activités principales de l'Opposant qui consistent à vendre des aliments et des boissons.
- Si un client devait demander 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.
- Au cours de la période de 5 ans précédant la date du deuxième affidavit de M. McSkimming, on estime qu'il y a eu environ 1 000 \$ de ventes annuelles représentant « peut-être » de 80 à 100 articles de vêtements par année.
- L'Opposante commande un certain nombre d'articles de marque HEMINGWAY et, une fois que ces articles sont vendus, l'Opposante commande le même type ou un autre type de produit de la marque; cette pratique est typique du commerce des restaurants et bars.
- Les articles de marque changent toujours au fil du temps, mais ils ont été vendus sous une forme ou une autre à des clients depuis plus de 35 ans.
- Des photos de tee-shirts et d'une veste arborant la marque de l'Opposante sont jointes à titre de pièces.
- La façon dont les produits de marque sont vendus comporte deux volets : 1. Les clients peuvent demander un tee-shirt de HEMINGWAY'S; et 2. Les produits sont vendus pendant des promotions spéciales telles que le Jour de l'Australie; les produits peuvent également être remis pendant un tournoi de golf caritatif ou simplement comme cadeau à certains clients.

[69] À mon avis, la preuve fournie démontre que, bien que certains vêtements arborant la marque de l'Opposante puissent être vendus périodiquement en liaison avec les services de restaurant et de bar de l'Opposante, l'emploi de sa marque par l'Opposante en liaison avec ces produits a été, au mieux, très minime. Le fait qu'il n'y ait pas de factures indiquant les ventes de ces produits, que l'Opposante ne fabrique pas ses propres vêtements et que les ventes de ces produits ne sont pas suivies par le système de facturation de l'Opposante donne à penser que ces produits sont principalement vendus pour promouvoir le restaurant et le bar de l'Opposante et que l'Opposante n'est pas dans le commerce de détail de la vente de vêtements.

[70] Cela dit, l'Opposante a toujours démontré qu'il est courant dans le commerce que les restaurants vendent ou donnent à titre d'articles promotionnels des vêtements de marque comme des chemises, des vestes, des tuques et des chapeaux. Même si les ventes de ces articles par l'Opposant peuvent être limitées, elles confirment que l'Opposante a offert et vendu ces produits à des clients canadiens en liaison avec sa marque de commerce. L'Opposante a donc démontré qu'il existe un lien entre ces produits visés par la demande et les services de restauration et de bar de l'Opposante. 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 pour ces produits pourraient se chevaucher [voir, par exemple, *Rover Group Limited c Victor*, 2000 CanLII 28619 (COMC)].

[71] J'ajouterai qu'il n'y a aucune preuve que l'Opposante vend ou a déjà vendu ou donné à titre promotionnel d'autres vêtements semblables à aux produits restants visés par la demande, nommément, pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, costumes, gilets, gilets matelassés, gilets de pêche, bandanas, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie, ceintures (vêtements); chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, pantoufles, chaussures de nautisme, articles chaussants imperméables, articles chaussants de pêche; ou bottes de pêcheur. Puisqu'il n'y a aucune preuve qu'il est courant dans l'industrie de la restauration de vendre ces types de produits, je n'estime pas que les voies de commercialisation des parties pour ces produits particuliers pourraient se chevaucher.

Circonstance de l'espèce : jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[72] La jurisprudence sur les marques faibles appuie la position de la Requérante dans une certaine mesure. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est bien établi que les marques de commerce constituées de prénoms et de noms de famille ont droit à une très petite protection. Il est également bien établi que des différences relativement petites suffiront à distinguer les marques faibles [*Prince Edward Island Mutual Insurance Co v Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst), aux para 32 à 34].

[73] Dans la décision *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL*, 2005 CF 1550 (CanLII) le juge de Montigny a expliqué :

Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d'affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S'il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu'on s'attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés [...]

[74] À mon avis, les différences entre les marques des parties, à savoir le fait que la Marque porte le prénom ERNEST, alors que la marque de l'Opposante comprend une apostrophe et un S qui suggère la forme possessive du mot HEMINGWAY, sont deux facteurs qui aideraient les consommateurs à faire la distinction entre ces deux marques.

[75] Je reconnais qu'il soit possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian*, précité]. Bien que l'Opposante ait démontré que sa marque a été employée dans une vaste mesure dans la région de Toronto en liaison avec des services de restauration et de bar, je n'irais pas jusqu'à dire que le caractère distinctif de la marque de l'Opposante a été accru par un emploi intensif, surtout en liaison avec des produits ou services autres que des services de restauration et de bar, à l'extérieur de Toronto.

[76] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

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

[77] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante invoque la preuve de l'état du registre qui se trouve dans le premier affidavit de M^{me} Roberts.

[78] 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 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].

[79] M^{me} Roberts a effectué une recherche pour toutes les marques de commerce actives qui comprenaient le mot HEMINGWAY autre que celles appartenant à l'Opposante. 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 M^{me} Roberts n'a donc permis d'identifier que deux marques de commerce de tiers.

[80] Étant donné que la Requérente n'a fourni aucune preuve établissant que l'une ou l'autre de ces marques a été employée au Canada, je suis d'avis que le 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.

Conclusion

[81] 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 et services, vendus sous la Marque ERNEST HEMINGWAY croiraient que ces produits et services ont été produits ou autorisés ou sont licenciés par l'Opposante qui vend ses services sous la marque de commerce HEMINGWAY'S.

[82] Tel qu'il est mentionné plus tôt, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. Cela est particulièrement le cas, toutefois, lorsque les produits des

parties et les voies de commercialisation des parties sont les mêmes ou se chevauchent [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119 (CanLII)].

[83] Dans le cas présent, après examen de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier que les petites différences peuvent suffire pour distinguer entre les marques faibles et les différences dans la nature des activités et des voies de commercialisation des parties, et compte non tenu de la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est connue à Toronto en liaison avec les services de restaurant et de bar, j'estime que la Requérente s'est 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 et services suivants :

Revêtements de sol en bois, carrelage en bois, bois de placage, placage pour planchers, parquet en bois; carreaux en argile, en verre, en céramique et en terre cuite pour planchers, murs et plafonds; panneaux de plancher. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément, pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, costumes, gilets, gilets matelassés, gilets de pêche, bandanas, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie, ceintures (vêtements); chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, pantoufles, chaussures de nautisme, articles chaussants imperméables, articles chaussants de pêche; bottes de pêcheur; portefeuilles, porte-billets, nommément portefeuilles plats et pliants; 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; équipement de pêche pour le plein air, nommément cannes, moulinets, articles de pêche, nommément hameçons, mouches, filets, lignes, flotteurs et leurres; appâts artificiels, bouées, gaffes, matériel de fixation pour mouches et turluttés, cuillères; étuis pour cannes; boîtes à mouches; boîtes à leurres; boîtes à articles de pêche; supports de cannes à pêche, y compris supports à porter sur soi; couteaux, nommément couteaux de chasse et couteaux de pêche; fusils de chasse et fusils à canon lisse, étuis à armes à feu, ceintures pour armes à feu et poires à poudre; gants de tir; couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, édredons, couvertures matelassées, couettes, housses de couette, rideaux, tentures, cache-sommiers à volant; linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, décorations murales en tissu; lotions après-rasage, baumes après-rasage, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau de Cologne, revitalisants pour la peau, revitalisants, crème à raser, mousse à raser, déodorants, antisudorifiques, eau de parfum, eau de toilette, crèmes pour le visage, gel à raser, gel douche, gel de bain, parfums, pot-pourri, parfums d'ambiance, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, shampooing, nettoyants pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, crèmes solaires, écrans solaires, lotions solaires; boissons, nommément boissons à base de café; boissons

à base de thé; boissons gazeuses; bière; boissons alcoolisées, notamment vin, rhum et whiskey (les produits visés par l'enregistrement autorisés).

Offre d'installations récréatives et sportives, notamment d'installations sportives (stades), d'installations d'athlétisme, de terrains de golf, de terrains de tennis, de piscines; organisation de visites touristiques pour des tiers; croisières en bateau; location de bateaux et de voiliers; affrètement de bateaux; organisation de circuits et de croisières, notamment de croisières en bateau; organisation de safaris; clubs de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de marina; entreposage de bateaux; services de hangar à bateaux; transport nolisé pour la pêche.

[84] Étant donné que la Requérante ne s'est pas 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 autres produits, la demande est refusée pour ces produits.

[85] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 12(1)*d*) est retenu en partie.

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

[86] L'Opposante a également plaidé que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)*a*) parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce HEMINGWAY'S de l'Opposante.

[87] 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 production de la Requérante, soit le 25 novembre 2013 [article 16(3)*a*) de la Loi] ainsi que le non-abandon de sa marque à la date de l'annonce de la Marque, soit le 6 avril 2016 [article 16(5) de la Loi].

[88] 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 aliments, aux boissons et aux vêtements. 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 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 suis donc 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 visés par la demande autorisée et tous les services visés par la demande. Étant donné que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard des produits restants, la demande est rejetée pour ces produits.

[89] Par conséquent, le motif fondé sur l'article 16(3)a) est également retenu en partie.

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

[90] L'Opposante soutient également 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 30 août 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)].

[91] 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 aliments, aux boissons et aux vêtements. 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.

[92] 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 suis donc satisfaite que la Requérante se soit acquittée du fardeau qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque HEMINGWAY'S pour les produits visés par la demande autorisés et tous les services visés par la demande.

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

DÉCISION

[94] 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 produits suivants :

[...] chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, imperméables, vestes de cuir, chapeaux [...] manteaux, blousons, pantalons, anoraks, capuchons et tuques imperméables et résistants au vent;

et je rejette l'opposition à l'égard des produits et services restants en vertu du paragraphe 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° 1653460 – ERNEST HEMINGWAY

Produits

(1) Revêtements de sol en bois, carrelage en bois, bois de placage, placage pour planchers, parquet en bois; carreaux en argile, en verre, en céramique et en terre cuite pour planchers, murs et plafonds; panneaux de plancher. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, vestes, manteaux, imperméables, costumes, vestes de cuir, gilets, gilets matelassés, gilets de pêche, bandanas, chapeaux, cravates, foulards, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie, ceintures (vêtements); chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, pantoufles, chaussures de nautisme, articles chaussants imperméables, articles chaussants de pêche; bottes de pêcheur; manteaux, blousons, pantalons, anoraks, capuchons et tuques imperméables et résistants au vent; portefeuilles, porte-billets, nommément portefeuilles plats et pliants; 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; équipement de pêche pour le plein air, nommément cannes, moulinets, articles de pêche, nommément hameçons, mouches, filets, lignes, flotteurs et leurres; appâts artificiels, bouées, gaffes, matériel de fixation pour mouches et turluttés, cuillères; étuis pour cannes; boîtes à mouches; boîtes à leurres; boîtes à articles de pêche; supports de cannes à pêche, y compris supports à porter sur soi; couteaux, nommément couteaux de chasse et couteaux de pêche; fusils de chasse et fusils à canon lisse, étuis à armes à feu, ceintures pour armes à feu et poires à poudre; gants de tir; couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, édredons, couvertures matelassées, couettes, housses de couette, rideaux, tentures, cache-sommiers à volant; linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, décorations murales en tissu; lotions après-rasage, baumes après-rasage, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau de Cologne, revitalisants pour la peau, revitalisants, crème à raser, mousse à raser, déodorants, antisudorifiques, eau de parfum, eau de toilette, crèmes pour le visage, gel à raser, gel douche, gel de bain, parfums, pot-pourri, parfums d'ambiance, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, shampooing, nettoyants pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, crèmes solaires, écrans solaires, lotions solaires; boissons, nommément boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons gazeuses; bière; boissons alcoolisées, nommément vin, rhum et whiskey.

Services

(1) Offre d'installations récréatives et sportives, nommément d'installations sportives (stades), d'installations d'athlétisme, de terrains de golf, de terrains de tennis, de piscines; organisation de visites touristiques pour des tiers; croisières en bateau; location de bateaux et de voiliers; affrètement de bateaux; organisation de circuits et de croisières, nommément de croisières en bateau; organisation de safaris; clubs de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de

croisières; services de marina; entreposage de bateaux; services de hangar à bateaux; transport nolisé pour la pêche.

**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

Colleen Morrison

Pour l'Opposante

Adele J. Finlayson

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Perley, Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour l'Opposante

Macera & Jarzyna, LLP

Pour la Requérante