

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 100**

**Date de la décision : 2021-05-25**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Standard International Management LLC**

**Opposante**

**et**

**Asia Standard Management Services Limited**

**Requérante**

**1,717,141 pour ASIA STANDARD**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Standard International Management LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ASIA STANDARD (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,717,141 produite par Asia Standard Management Services Limited (la Requérante).

[2] La Marque visée par la demande est en liaison avec les produits et les services suivants :

**PRODUITS**

Timbres-adresses; panneaux publicitaires en papier ou en carton; maquettes d’architecture; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l’emballage; livrets; livres; calendriers; cartes, nommément porte-noms, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de fidélité pour membres et cartes-clés à puce pour chambres

d'hôtel; catalogues; enveloppes [articles de papeterie]; chemises de classement [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; formulaires imprimés; cartes de souhaits; manuels; index; magazines (périodiques); bulletins d'information; journaux; carnets; illustrations; cartes postales; imprimés, nommément brochures, guides de services de traiteur, feuillets publicitaires, menus, livres et brochures dans les domaines du voyage et du tourisme; publications imprimées, nommément publications sur des services d'hôtel; cachets [tampons]; articles de papeterie, nommément papier pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, papier à en-tête, porte-blocs-notes, blocs-notes, étiquettes, cachets, stylos, crayons et autocollants.

## SERVICES

Publicité des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la promotion immobilière, du voyage, des hôtels, des restaurants, des congrès, des conférences, des spas pour la santé et la bonne condition physique ainsi que des centres de villégiature; services de conseil en gestion des affaires; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux et conseils sur la gestion des affaires et les opérations commerciales; aide à la gestion des affaires; gestion hôtelière; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales et industrielles; services de prévisions économiques; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de consultation en gestion des affaires et de consultation en administration des affaires; relations publiques; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; services de secrétariat; bureaux d'hébergement [appartements]; gestion d'immeubles à logements; courtage pour la location de biens immobiliers, courtage de biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux, courtage en transport de fret; services financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; chambres de compensation; analyse financière; consultation financière; évaluation financière [assurance, marché de la dette, immobilier]; gestion financière; services de financement; placement de fonds; services de cautionnement; prêts remboursables par versements; consultation en assurance; crédit-bail; crédit-bail immobilier; prêts [financement]; prêt hypothécaire; fonds communs de placement; agences immobilières; évaluation foncière; services de courtier immobilier; gestion immobilière; location de bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de logements; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; administration fiduciaire; supervision de la construction; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; construction de bâtiments ainsi que de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; consultation dans le domaine de la construction, nommément consultation sur la supervision de la construction; information sur la construction, nommément planification de la construction; démolition de bâtiments; construction d'usines; location d'équipement de construction; pose de papier peint; construction et réparation d'entrepôts; organisation de croisières; organisation de circuits; location de bateaux; réservation de sièges de voyage; transport par autobus; services de stationnement; transport par voiture; transport par traversier; courtage [expédition] de fret; expédition de fret; transport de fret par train, camion, bateau et avion [expédition de marchandises]; transport par bateau de plaisance; transport ferroviaire de marchandises; location d'entrepôts; visites touristiques [tourisme]; entreposage de marchandises,

notamment services d'entrepôt; réservation de moyens de transport, notamment location de véhicules; réservation de voyages; parcs d'attractions; arcades; organisation et tenue de concerts; réservation de sièges pour des spectacles; services de bibliobus; services de club, notamment services de pavillon et cabarets d'humour [divertissement ou enseignement]; services d'animation, notamment représentations devant public par des groupes de musique, des chanteurs, des troupes de théâtre, des magiciens, des humoristes et des artistes; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, concerts, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, concours de beauté; services de club de santé [santé et bonne condition physique]; boîtes de nuit; organisation de compétitions sportives, notamment de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de basketball ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; planification de fêtes [divertissement]; représentations d'œuvres musicales et dramatiques devant public; production de spectacles musicaux et dramatiques; offre de services d'arcade; offre d'installations de casino [pari]; offre d'installations de golf; offre d'installations d'entraînement physique et de divertissement, notamment pour le golf, le tennis, le badminton, le football, le basketball, l'exercice, la navigation de plaisance, la voile, la pêche, l'équitation, la natation et les activités aquatiques; location de terrains de sport; bureaux d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; motels; location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire, notamment location à court ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites et d'appartements avec services; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; maisons de tourisme.

[3] La demande visant la Marque a été produite le 27 février 2015 sur la base de son emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1997.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le 16 mars 2016. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[5] Le 16 août 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 12(1)*d*) et 2 de la Loi.

[6] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit la preuve suivante :

- Affidavit de Lisa Bonifacio, souscrit le 10 février 2017 à New York [l'Affidavit Bonifacio];
- Affidavit d'Ahmed Eldessouki, souscrit le 13 février 2017 à Toronto [le Premier Affidavit Eldessouki];
- En guise de preuve permise, un deuxième affidavit d'Ahmed Eldessouki, souscrit le 4 avril 2017 [le Deuxième Affidavit Eldessouki];
- En guise de contre-preuve, l'affidavit de Karl Qin, souscrit le 16 octobre 2017 à Toronto [l'Affidavit Qin].

[7] Afin d'appuyer sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit la preuve suivante :

- Affidavit de Peter Chun Kit Lui, souscrit le 12 septembre 2017 à Vancouver (l'Affidavit Lui);
- Affidavit de Christoph Heinemann, souscrit le 13 septembre 2017 à Hamilton (Ontario) (l'Affidavit Heinemann).

[8] Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé. Les deux parties ont soumis des plaidoyers écrits et ont été représentées à une audience.

[9] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

#### APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[10] L'opposant possède et exploite plusieurs hôtels aux États-Unis. Elle est propriétaire de l'enregistrement n° LMC529599 pour la marque de commerce THE STANDARD [la Marque de commerce de l'Opposante], enregistrée en 1982 sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1980. Initialement enregistrée en liaison avec une variété de vêtements ainsi qu'avec des « hôtels » et divers services liés à l'hôtellerie, la Marque de

commerce de l'Opposante est actuellement enregistrée en liaison avec des « Tee-shirts » seulement.

*Affidavit Bonifacio*

[11] M<sup>me</sup> Bonifacio est la co-directrice du contentieux de l'Opposante. Affidavit Bonifacio démontre ce qui suit :

- L'histoire de l'Opposante et de sa marque d'hôtel THE STANDARD [para 3 à 9].
- L'enregistrement et l'emploi des marques de commerce THE STANDARD de l'Opposante, y compris la marque de commerce de l'Opposante [para 10 et 11].
- Références dans les médias et en ligne à la marque THE STANDARD [para 12 à 14 et 17].
- Renseignements relatifs aux réservations effectuées par des clients canadiens entre 2014 et 2016 dans les hôtels THE STANDARD aux États-Unis [para 15 et 16].
- Les conventions d'appellation de l'industrie hôtelière, y compris des exemples de chaînes hôtelières tierces qui combinent une marque maison à un élément décrivant la situation géographique d'un hôtel (ou une sous-marque se concentrant sur un type particulier de clientèle) [para 19 à 25].

*Premier Affidavit Eldessouki*

[12] M. Eldessouki est un stagiaire en droit employé par l'agent de l'Opposante. Le Premier Affidavit Eldessouki comprend 80 pièces sous forme d'imprimés provenant de divers sites Web, consultés en février 2017. Les imprimés sont laissés pour parler d'eux-mêmes, mais semblent avoir trait aux hôtels de la marque The STANDARD de l'Opposante aux États-Unis. Les pièces vont des sites Web de voyage de tiers (comme la page de critique de *tripadvisor.ca* pour l'hôtel The Standard à New York [Pièce 2]) à des mentions dans des articles de presse (comme un article de mai 2014 du *huffingtonpost.ca* concernant une agression qui a eu lieu à l'hôtel The

Standard à New York), aux pages des sites Web de l'Opposante, qui annoncent les services dans certains hôtels des États-Unis [Pièces 73 à 77 et 80].

#### *Deuxième Affidavit Eldessouki*

[13] Le Deuxième Affidavit Eldessouki se compose de ce qui suit :

- Résultats de la recherche pour « ASIA STANDARD » de mars 2017 à l'aide des moteurs de recherche Google, Yahoo et Bing [Pièces 1 à 3].
- Résultats de la recherche pour « ASIA STANDARD » à partir de sites Web tiers comme *hotels.com* [Pièces 4 à 10]. M. Eldessouki affirme que ses recherches n'ont révélé aucun hôtel du nom de « Asia Standard » [para 5 à 11].
- Imprimés du site *empirelandmarkhotel.com* de la Wayback Machine à *archive.org*, démontrant comment la page d'accueil du site a été publiée à diverses dates entre 2004 et 2016 [Pièce 11]. M. Eldessouki affirme que la première itération arborant la marque de commerce ASIA STANDARD remonte à septembre 2015 [para 12].

#### *Affidavit Qin*

[14] L'Affidavit Qin, produit en contre-preuve, consiste en ce qui suit :

- Imprimés de *whois.domaintools.com* démontrant l'information WHOIS pour les sites Web de la Requérante *asiastandard.com*, *asiastandardhotelgroup.com*, *empirehotelsandresorts.com* et *empirelandmarkhotel.com* [Pièces 2 à 5].
- Imprimés des quatre sites Web susmentionnés de la Wayback Machine à *archive.org*, démontrant divers résultats de recherche [Pièces 6 à 14], y compris la façon dont le site *asiastandard.com* paraissait le 12 décembre 1998, que M. Qin identifie comme la date disponible la plus ancienne [para 12, Pièce 18].
- Articles de presse traitant de la fermeture de l'Empire Landmark Hotel à Vancouver en 2017 [para 23 à 26, Pièces 16 à 19].

## APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

### *Affidavit Lui*

[15] M. Lui est le contrôleur des finances de Global Gateway Corp., licenciée et société affiliée de la Requérante. Il indique que Asia Standard International Group Limited (ASI) est la société mère de la Requérante et qu'elle développe, gère et investit dans des propriétés commerciales, résidentielles, de détail et hôtelières, principalement à Hong Kong et en Chine [para 2]. Il explique que Global Gateway Corp. exploite cinq hôtels dans le monde, y compris l'Empire Landmark Hotel à Vancouver [para 3]. Il confirme que tout emploi de la Marque par ASI ou ses sociétés affiliées était sous licence de la Requérante ou de sa prédécesseur en titre [para 4]. L'Affidavit Lui démontre ce qui suit :

- L'histoire de l'Empire Landmark Hotel et l'emploi connexe du nom commercial Mark et ASIA STANDARD, y compris des exemples présumés de cet emploi [para 9 à 13, Pièces E à L].
- Les services et les caractéristiques de l'Empire Landmark Hotel [para 14 à 26].
- Imprimés du site Web *asiastandard.com* datés d'août 2017 ainsi que de 1998 (tirées de la Wayback Machine à *archive.org*) [Pièces A et B].
- Imprimés datés d'août 2017 des sites Web *asiastandardhotelgroup.com*, *empirehotelsandresorts.com*, et *empirelandmarkhotel.com* [Pièces C à E].
- La fermeture prévue de l'Empire Landmark Hotel en septembre 2017. M. Liu affirme qu'ASI et ses sociétés affiliées ont l'intention de remplacer l'hôtel par un nouveau développement, dont la proposition comprend des condominiums, des logements sociaux, ainsi que des locaux de vente au détail et des bureaux [traduction] « qui continueront d'être associés à la marque et à la marque de commerce ASIA STANDARD » [para 27].

### *Affidavit Heinemann*

[16] Heinemann est un auxiliaire juridique par l'agent de la Requérante. L'Affidavit Heinemann comprend ce qui suit :

- Imprimés de juillet 2017 du site Web Empire Landmark de la Requérante (*empirelandmarkhotel.com*), du site Web Asia Standard Hotel (*asiastandardhotelgroup.com*) et du site Web Asia Standard International (*asiastandard.com*) [para 3 et 5, Pièces A à C].
- Définitions du mot « standard » de *merriam-webster.com* [para 7, Pièce D].

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[17] Conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[18] La requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi comme l'allègue la déclaration d'opposition dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30B) – DATE DE PREMIER EMPLOI

[19] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante plaide que ni la Requérante ni aucun prédécesseur en titre revendiqué n'a employé la marque à l'égard de chacun des produits et services énoncés, au Canada, depuis au moins aussi tôt que la date de premier emploi revendiqué, soit 1997.

[20] En ce qui a trait à un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi, dans la mesure où le requérant a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de preuve qui incombe à un opposant n'est pas lourd [*Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986),

10 CPR (3d) 84 (COMC)]; toutefois, son fardeau n'est pas éliminé dans l'ensemble [John Labatt, précité; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA et al, 2002 CAF 29]. Bien qu'un opposant soit en mesure de s'acquitter de son fardeau initial en renvoyant à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de ce fardeau en renvoyant à la preuve du requérant [Molson Canada c Anheuser-Busch Inc, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315; Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323 (Marcas)], et un opposant peut se fonder sur le contre-interrogatoire du déposant d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir Coca-Cola Ltd c Compagnie Française de Commerce International Cofci, SA (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC)]. Toutefois, un opposant ne peut s'appuyer avec succès sur des éléments de preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial si l'opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question la revendication présentée dans la demande [Marcas, précité, aux para 30 à 38].

[21] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d'emploi. Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, même si un opposant a le droit d'invoquer la preuve du requérant, le requérant n'est pas tenu d'établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n'est pas d'abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19, au para 63].

[22] En l'espèce, la preuve de l'Opposante se trouve dans les Affidavits Eldessouki et dans l'Affidavit Qin, puisque l'Affidavit Bonifacio ne traite pas de ce motif. Je note également que la preuve de l'Opposante porte en grande partie sur les services d'« hôtels » visés par la demande et sur les produits et services liés à l'hôtellerie, bien que la portée de ces services n'ait pas été clairement énoncée.

[23] Quoiqu'il en soit, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve de l'Opposante à l'égard de ce motif est purement spéculative, puisqu'elle semble fondée sur l'hypothèse que tout emploi de la Marque devait être en liaison avec le nom d'un hôtel et/ou qu'un tel emploi devait être reflété en ligne (et en particulier sur des sites Web à cet égard). Par exemple, les imprimés du site Web de l'Empire Landmark Hotel [Premier Affidavit Eldessouki, para 12 et Pièce 11] semblent se limiter aux pages d'accueil de ce site Web. Le fait que la

Requérante n'ait pas exploité un hôtel du nom d'ASIA STANDARD n'est pas en cause. À ce titre, l'importance de l'observation de M. Eldessouki selon laquelle ses recherches sur des sites Web tiers de voyage [TRADUCTION] « n'ont révélé aucun hôtel menant ses activités sous la marque de commerce ou le nom commercial, ou faisant affaire sous "ASIA STANDARD" » [p. ex. Premier Affidavit Eldessouki, para 10] en ce qui a trait à ce motif est au mieux incertaine, étant donné que i) il est un employé de l'agent de l'Opposante; ii) il a effectué ses recherches en 2017; et iii) il ne semble pas avoir une connaissance spécialisée du commerce hôtelier ou de la portée des renseignements habituellement fournis sur de tels sites Web de tiers.

[24] De même, on peut spéculer sur l'importance des résultats de recherche dans l'Affidavit Qin. La preuve de l'Opposante – bien que volumineuse – semble se limiter aux recherches en ligne, de portée restreinte, et il n'y a pas eu d'information selon laquelle des recherches ont été effectuées pour évaluer si les services visés par la demande ont été offerts autrement (p. ex. par l'entremise d'un autre site Web ou hors ligne). Aucun des affidavits de l'Opposante ne comprend autant qu'une affirmation selon laquelle la Marque n'était pas employée en liaison avec les services visés par la demande – bien sûr, en tant qu'employés de l'agent de la Requérante, il est compréhensible que ces deux affidavits n'auraient probablement pas été en mesure de faire une telle affirmation. Toutefois, cela parle de la valeur probante de la preuve fournie et des conclusions limitées que je suis prêt à tirer de telles preuves.

[25] En ce qui a trait à la preuve de la requérante, j'estime que rien dans celle-ci ne met en cause la date de premier emploi revendiqué « depuis aussi tôt que 1997 » énoncée dans la demande. Bien que l'Opposante ait contesté la preuve sur le site Web de l'Opposante qui ne datait que de 1998 au plus tôt [Affidavit Lui, para 5 et Pièce B], la Requérante n'était pas tenue de prouver des exemples d'emploi de 1997 dans les circonstances. En effet, M. Liu affirme que depuis 1997, la Marque et le nom commercial ASIA STANDARD sont toujours employés en liaison avec l'Empire Landmark Hotel [Affidavit Liu, para 13]. L'Opposante était disposée à contre-interroger M. Liu sur son affidavit s'il voulait explorer davantage les détails de l'emploi de la Requérante, mais elle a choisi de ne pas le faire [voir *Canada Safeway Limited c Delca Enterprises Ltd*, 2011 COMC 51, au para 9; et *The Black & Decker Corporation c Piranha Abrasives Inc*, 2020 COMC 57, au para 45].

[26] Par conséquent, comme l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, le motif d’opposition fondé sur l’article 30*b*) de la Loi est rejeté.

MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 12(1)*d*) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE

[27] L’Opposante allègue que conformément aux articles 12(1)*d*) et 38(2)*b*) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec l’enregistrement n° LMC529599 de l’Opposante pour la marque de commerce THE STANDARD (la Marque de commerce de l’Opposante).

[28] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[29] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que l’enregistrement de l’Opposante existe bel et bien [selon *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Toutefois, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, à la suite d’une décision rendue en mars 2020 par le registraire dans le cadre d’une procédure de radiation engagée en vertu de l’article 45 [*Gowling WLG (Canada) LLP c Standard International Management, LLC*, 2020 COMC 24], l’enregistrement est maintenant limité aux « Tee-shirts ».

[30] Bien que l’Opposante se soit techniquement acquittée de son fardeau initial en vertu de ce motif, je n’estime pas qu’il soit nécessaire de fournir une analyse exhaustive concernant le test pour déterminer la confusion. En effet, à l’audience, l’Opposante a en grande partie limité ses observations aux autres motifs en cause. Il suffit de dire, compte tenu des facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi et des directives de la Cour suprême du Canada [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27], j’estime que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante s’est acquittée de son fardeau juridique à l’égard de tous les produits et services visés par le demande.

[31] Étant donné que les marques de commerce des parties ne sont pas très distinctives et que la demande ne comprend pas de vêtements, j'en arrive à cette conclusion principalement en raison de l'absence de chevauchement dans la nature des produits et des services visés par la demande par rapport aux « Tee-shirts » de l'Opposante.

[32] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition à l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[33] L'Opposante soutient que, contrairement aux articles 2 et 38(2) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, et qu'elle n'est pas non plus adaptée pour distinguer les produits et les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, puisque celle-ci a largement employé et a acquis une réputation et un achalandage importants, en liaison avec sa marque de commerce THE STANDARD, en liaison avec des services d'hôtel, de réservation d'hôtel.

[34] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, le 16 août 2018 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[35] L'article 2 de la Loi, tel qu'il était à l'époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

*distinctive* Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[36] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. D'autre part, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[37] Comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'Opposante a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd*, précité]. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de prouver, qu'à la date pertinente,

qu'une autre marque de commerce est connue dans une certaine mesure au Canada et qu'elle a une réputation « importante, significative ou suffisante » qui permet de faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34 (*Bojangles*); et *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au para 42, conf. par 2013 CAF 279].

[38] À l'audience, l'Opposante a soutenu que sa preuve de réputation de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada était suffisante pour s'acquitter de son fardeau initial et que la question de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau juridique tourne essentiellement sur un [TRADUCTION] « concours de popularité » concernant la réputation des marques de commerce respectives des parties en liaison avec les services pertinents.

[39] Toutefois, je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'une telle approche est incompatible avec la jurisprudence ainsi qu'avec le régime général de la Loi. À mon avis, l'approche de l'Opposante simplifie de façon excessive le motif d'absence de caractère distinctif – et le motif plaidé, en particulier – à une question d'ampleur de la réputation plutôt qu'à une question de négation du caractère distinctif. De plus, elle laisse assez vague le niveau de preuve de réputation nécessaire pour constituer « importante, significative ou suffisante ».

[40] À cet égard, je reconnais tout d'abord que la jurisprudence a établi que ni l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi ni le fait de « révélée » au sens de l'article 5 de la Loi ne sont strictement nécessaires pour satisfaire au fardeau de preuve de l'Opposante [voir, par exemple, *Bojangles*, au para 29; et *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF), aux para 44 et 45]. La Cour d'appel fédérale a également déclaré que « l'emploi antérieur constituant une contrefaçon peut faire perdre à une marque son caractère distinctif, la portée d'une telle érosion demeurant une question de fait à considérer dans chaque cas » [*Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd.*, 2019 CAF 10, au para 15 (*Navsun*)].

[41] Toutefois, c'est cette « question de fait » qui est la clé; en effet, dans *Navsun*, la Cour d'appel fédérale a également déclaré que le caractère distinctif est avant tout une question de fait [au para 14]. Par conséquent, je n'estime pas que le fardeau de l'Opposante soit satisfait simplement en démontrant une preuve que sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au Canada, pas plus que je n'estime qu'un motif fondé sur l'absence de caractère

ne peut se contenter d'examiner la question de savoir quelle marque de commerce des parties était la plus connue.

[42] En l'espèce, j'accepte que la preuve de l'Opposante établisse que la Marque de commerce de l'Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les services d'hôtel et de réservation d'hôtel plaidés à la date pertinente [p. ex. Affidavit Bonifacio aux par 15 et 16 en ce qui a trait aux réservations dans les hôtels de l'Opposante aux États-Unis par des clients canadiens]. Toutefois, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que l'Opposante n'a rien mis en preuve pour établir l'absence de caractère distinctif de la Marque de sorte telle que la réputation de la Marque de commerce de l'Opposante était importante, significative ou suffisante de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque à compter de cette date.

[43] À mon avis, la mesure dans laquelle un emploi, une révélation ou une réputation autrement de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada a érodé ou nié le caractère distinctif de la Marque de la Requérante en fait à la date pertinente ou autrement n'a tout simplement pas été établi par l'Opposante. Par exemple, dans son affidavit, M<sup>me</sup> Bonifacio affirme qu'en voyant la Marque visée par la demande, un client [TRADUCTION] « sera induit en erreur en pensant que l'hôtel ASIA STANDARD fait partie de la collection d'hôtels de l'Opposante, ou d'un hôtel exploité par [l'Opposante] qui a une touche asiatique ou qui est commercialisé auprès de clients asiatiques » [Affidavit Bonifacio, para 25]]. Toutefois, l'affirmation de M<sup>me</sup> Bonifacio est simplement hypothétique et n'est pas étayée par la preuve dont je dispose. À cet égard, M<sup>me</sup> Bonifacio donne des exemples de chaînes d'hôtels tierces (p. ex. Hilton et Marriott) qui ont des conventions d'appellation combinant des marques maison et des éléments descriptifs d'emplacement géographique. Toutefois, il semble que l'Opposante s'attende essentiellement à ce que la famille de marques de commerce « THE STANDARD » bénéficie de l'avantage de ces marques de commerce, même si ce n'est pas prouvé et malgré que l'avantage n'existe probablement pas.

[44] Accepter que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau initial en l'espèce est problématique étant donné la définition du dictionnaire de « standard » et le caractère distinctif inhérent faible des marques de commerce des parties qui en découle. En effet, l'Opposante

dresse une faible démarcation en soutenant que la Marque n'est pas distinctive, alors que la Marque a sans doute un caractère distinctif nominal, mais néanmoins plus inhérent que la Marque de l'Opposante en raison du terme supplémentaire ASIA.

[45] Il est également problématique dans des cas comme celui-ci, lorsque la Marque visée par la demande n'est pas seulement une marque proposée, mais plutôt une marque pour laquelle il existe des preuves d'emploi antérieur au Canada. À cet égard, même si cela n'est pas accablant, j'accepte que la Requérante ait démontré au moins un certain emploi de la Marque en liaison avec des services d'hôtel au Canada avant la date pertinente, comme sur du papier à en-tête et des pochettes de cartes-clés d'hôtel qui sont liés à l'exploitation de l'Empire Landmark Hotel [Affidavit Liu, para 9 à 13, Pièces F et H]. Bien que l'Opposante soutienne que tout affichage de « Asia Standard » dans l'Affidavit Liu était, au mieux, celui d'un nom commercial, comme il est indiqué dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CasrwellNat 1398 (COMC) « l'emploi de la marque de commerce et l'emploi du nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs » [au paragraphe 14]. Bien qu'il ne s'agisse apparemment pas d'une marque de commerce dite « principale », j'accepte que l'affichage mis en évidence constitue au moins dans une certaine mesure un emploi en tant que marque de commerce secondaire, et qu'il s'agisse donc néanmoins d'un emploi de la Marque.

[46] Même si j'acceptais que l'Opposante se soit acquittée dans une certaine mesure de fardeau de preuve initial pour ce motif, je note d'abord qu'il se limiterait à de tels services d'hôtel et liés à des hôtels. En effet, à l'audience, l'Opposante a reconnu qu'en tout état de cause, elle ne s'est probablement pas acquittée de son fardeau initial à l'égard des produits ou services visés par la demande qui n'étaient pas clairement liés aux hôtels, comme le « divertissement, à savoir... concours de beauté » visés par la demande, à titre d'exemple.

[47] Autrement, même si la preuve de l'emploi réel de la Marque de la Requérante au Canada est limitée, je conclus qu'il est suffisant pour respecter le fardeau juridique de la Requérante d'établir que la Marque est distinctive par rapport aux produits et services visés par la demande de la Requérante qui seraient en cause, au sens de l'article 2 de la Loi.

[48] Bien que je ne considère pas qu'il soit approprié de spéculer sur la preuve qui serait suffisante pour s'acquitter du fardeau de l'Opposante en vertu de ce motif comme plaidé en

l'espèce, je note l'observation de la Requérante à l'audience selon laquelle les marques de commerce des parties coexistent depuis des années sans qu'il y ait de cas apparents de confusion réelle. Il serait une chose de penser que les marques de commerce des parties créent de la confusion au sens de l'article 6(5) de la Loi, mais il en est autre de constater que le caractère distinctif de la Marque de la Requérante – au sens de l'article 2 de la Loi – a été nié, en particulier compte tenu de cette coexistence et de la façon dont la Requérante a employé la Marque avant la date pertinente en liaison avec ses services d'hôtel.

[49] À mon avis, cette approche est plus conforme à *Navsun* et aux commentaires de la Cour d'appel fédérale dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429 où, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, elle a déclaré que « Évidemment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7]. À mon avis, la preuve de l'Opposante en l'espèce n'atteint pas principe.

[50] Par conséquent, comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

#### DÉCISION

[51] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à l'article 38(12) de la Loi et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

---

Andrew Bene  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-France Denis

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-02-16

**COMPARUTIONS**

Graham Hood

Pour l'Opposante

Melissa Binns

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Smart & Biggar LLP

Pour l'Opposante

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante