



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 063

Date de la décision : 2023-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Planet Fitness Inc.

Requérante : Planet Fitness Franchising LLC

Demande : 1,782,788 pour PLANET FITNESS

INTRODUCTION

[1] Planet Fitness Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PLANET FITNESS (la Marque), laquelle fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,782,788 (la Demande) produite par Planet Fitness Franchising LLC (la Requérante).

[2] La Demande a été produite le 17 mai 2016 en liaison avec les services énumérés ci-dessous, avec la classe de Nice (CI) à laquelle ils appartiennent :

CI 44 (1) Services de spa santé, y compris de bronzage et de massage.

CI 44 (2) Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux.

[3] La Demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les services (1) est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014. La Demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les services (2) est fondée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis (en vertu de la demande n° 87/035,080), avec une revendication de date de priorité du 12 mai 2016 fondée sur l'enregistrement susmentionné en liaison avec le même type de services.

[4] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 15 juillet 2017. Le 18 septembre 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition contre la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutefois, la Demande ayant été annoncée avant l'entrée en vigueur de ces modifications, 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.

[5] La déclaration d'opposition initiale soulevait des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité aux articles 30*b*), 30*d*) et 30*i*), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16, et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[6] Le 24 janvier 2018, la Requérante a demandé une décision interlocutoire concernant le caractère pertinent et suffisant de certains paragraphes de la déclaration d'opposition. La décision interlocutoire a été rendue le 15 avril 2018, laquelle a radié l'intégralité du motif fondé sur l'article 30*i*), ainsi qu'une partie des motifs fondés sur les articles 30*b*) et 30*d*), afin de supprimer l'allégation qui renvoyait à l'emploi en liaison avec des « goods » [produits]. Enfin, dans la décision interlocutoire, le mot « including » [y compris] a été remplacé par « namely » [nommément] en ce qui a trait aux motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[7] La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 21 mars 2018, réfutant les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit une copie certifiée de la Demande en instance, ainsi que l'affidavit de Shawn Freeborn, le propriétaire et président de l'Opposante, souscrit le 18 janvier 2019, avec les Pièces A à H. M. Freeborn a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et la transcription et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[9] À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit de Justin Vartanian, l'avocat général de la Requérante, souscrit le 3 février 2020, avec les Pièces A à Q, ainsi que l'affidavit de Glenda O'Brien, une recherchiste documentaire principale employée par l'agent de la Requérante, également souscrit le 3 février 2020, avec la Pièce A. Seul M. Vartanian a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et la transcription et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont formulé des observations à l'audience.

[11] Pour les raisons qui suivent, je rejette la Demande.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

Preuve de l'Opposante

Résumé de l'affidavit Freeborn

[12] Dans son affidavit, M. Freeborn atteste ce qui suit :

- en 1984, il a été partenaire dans l'achat d'un centre d'esthétique corporelle appelé « Spa Olympia » situé dans un grand hôtel à Red Deer (Alberta) (para 3);
- en 1988, il a acheté la part de son partenaire et a acquis la totalité du centre d'esthétique corporelle Spa Olympia. Le centre d'esthétique corporelle offrait à ses membres l'accès à de l'équipement de conditionnement physique, à des cours de conditionnement physique, à un entraînement physique, à un terrain de racquetball, à un terrain de golf intérieur et à des installations de spa complètes, y compris des installations de bronzage, des massages, un sauna sec et un bain profond (para 3);

- en 1991, il a créé une division de promotion au sein de Spa Olympia, appelée « Planet Fitness », et a commencé à vendre des abonnements (para 4);
- en 1992, il a constitué en société Olympia Fitness Ltd., exerçant ses activités sous le nom de PLANET FITNESS, dont il est le seul propriétaire, administrateur et actionnaire. Cette entité détenait et employait des marques de commerce Planet Fitness, qui comprennent PLANET FITNESS, PLANET FITNESS CENTRE, THE PLANET FITNESS AND HEALTH SPA, THE PLANET FITNESS AND HEALTH CLUB et PLANET MASSAGE (collectivement, les « Marques de commerce Planet Fitness »). Cette entité a accordé des licences à des licenciés autorisés, qui exerçaient un contrôle indirect ou direct sur la nature et la qualité des services annoncés et exécutés en liaison avec les marques de commerce visées par ces licences, les autorisant à employer les Marques de commerce Planet Fitness (para 5 et 13);
- en 1994, il a ouvert un centre de conditionnement physique PLANET FITNESS à Medicine Hat (Alberta) et a commencé à annoncer des possibilités de licences pour les spas santé PLANET FITNESS à son centre de Red Deer (para 7 et 8). Le centre de conditionnement physique PLANET FITNESS de Medicine Hat (Alberta) a été vendu en 1995 (para 8);
- en 1996, Olympia Fitness Ltd., exerçant ses activités sous le nom de PLANET FITNESS, a accordé une licence à Rochelle Freeborn (née McEachern), une massothérapeute enregistrée, l'autorisant à employer la marque de commerce PLANET MASSAGE afin d'agrandir les installations de massothérapie du spa santé PLANET FITNESS de Red Deer (para 9);
- en 1998, l'Opposante a négocié un contrat de licence avec Planet Fitness – L.A. Inc. (PFLA), qui a subséquemment ouvert un centre d'esthétique corporelle PLANET FITNESS à Leduc (Alberta). Les modalités du contrat de licence comprenaient l'annonce de l'achat de PLANET FITNESS par PFLA et prévoyaient les prix de PLANET FITNESS, la formation du personnel et les normes de service. Toutefois, PFLA n'a pas respecté les conditions du contrat.

PFLA a ensuite vendu le centre d'esthétique corporelle à une autre partie qui n'avait pas les ressources financières nécessaires pour satisfaire aux critères de la licence de l'Opposante, et M. Freeborn a demandé que toutes les affiches PLANET FITNESS soient retirées du centre de Leduc et que l'entreprise change de nom. Le centre de conditionnement physique a été fermé peu après (para 11);

- en 2009, des services de salon de coiffure étaient offerts au PLANET FITNESS de Red Deer (Alberta) (para 12);
- le 9 juin 2010, Planet Fitness Inc. a été constituée en société, et M. Freeborn en est le seul propriétaire, administrateur et actionnaire. À l'avenir, cette entreprise superviserait toutes les licences pour les Marques de commerce PLANET FITNESS, et Olympia Fitness Ltd. lui a transféré la propriété de toutes les Marques de commerce Planet Fitness et l'achalandage attaché à ces marques de commerce (para 13);
- en 2012, Rochelle Freeborn (née McEachern) a déménagé son entreprise de massothérapie à un autre emplacement, mais a continué d'employer la marque de commerce PLANET MASSAGE en vertu d'une licence et a continué de le faire jusqu'à la date de signature de l'affidavit de M. Freeborn. Malgré cette décision, des services de massothérapie ont depuis continué d'être offerts au spa santé PLANET FITNESS de Red Deer en liaison avec les Marques de commerce Planet Fitness (para 9).

[13] M. Freeborn atteste que les ventes au spa santé PLANET FITNESS de Red Deer (Alberta) entre 2003 et 2011 ont dépassé 2,74 millions de dollars. À titre de preuve de l'emploi des Marques de commerce Planet Fitness et des ventes de services liés, il fournit :

- un échantillon de rapports de vente quotidiens du centre PLANET FITNESS de Red Deer (Pièce B);

- des copies d'annonces et de documents commerciaux qui ont été distribués en Alberta entre 1992 et la date de signature de son affidavit (Pièce C);
- des copies de contrats d'adhésion au spa santé PLANET FITNESS de Red Deer (Pièce D);
- des extraits du site Web PLANET FITNESS, y compris des extraits archivés (Pièce E);
- des imprimés de témoignages publiés sur la page Facebook de Planet Fitness Inc. (Pièce F).

[14] M. Freeborn explique que PFIP LLC (PFIP), l'ancien propriétaire de la Demande en cause, est un franchiseur américain et exploitant de centres de conditionnement physique bon marché exerçant ses activités sous le nom PLANET FITNESS.

M. Freeborn affirme également qu'il croit que le PFIP a ouvert son premier centre de conditionnement physique PLANET FITNESS à Toronto (Ontario), en décembre 2014.

[15] M. Freeborn affirme que lui et son personnel ont commencé à inscrire les [TRADUCTION] « cas où des membres ou des membres potentiels ont confondu son centre de conditionnement physique avec les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS appartenant à PFIP LLC ou franchisées par celle-ci » (para 21). À titre de Pièce G, il joint à son affidavit ce qu'il décrit sont des copies de ces inscriptions, datées de janvier 2017 à janvier 2019.

[16] Enfin, à titre de Pièce H, M. Freeborn joint à son affidavit une copie d'une facture datée du 15 novembre 2018, émise par une station de radio, laquelle, à son avis, est liée à des annonces à la radio des centres de conditionnement physique PLANET FITNESS appartenant à PFIP ou franchisées par celle-ci. Toutefois, la facture est adressée au spa santé PLANET FITNESS de Red Deer de l'Opposante.

Résumé du contre-interrogatoire de M. Freeborn et réponses aux engagements

[17] On a demandé à M. Freeborn quels étaient les services offerts au premier centre d'esthétique corporelle Spa Olympia. M. Freeborn a répondu que ces services sont

mentionnés au para 3 de son affidavit comme suit : cours de conditionnement physique, exercices aérobiques, équipement de conditionnement physique, entraînement physique, terrain de racquetball et, parfois, terrain de squash, un terrain de golf de plage de galets de 18 trous, spa complet, installations de bronzage, massothérapie, sauna sec et bain profond parfois appelé un spa.

[18] On a ensuite demandé à M. Freeborn quels étaient les services fournis par la division promotionnelle de Spa Olympia (c'est-à-dire Planet Fitness) qui a été créée en 1991. Il a répondu : des services promotionnels, des campagnes d'adhésion, la formation du personnel, des services de consultation, la résolution de problèmes et la négociation de baux.

[19] On a demandé à M. Freeborn d'indiquer quelles Marques de commerce Planet Fitness étaient visées par une licence, à qui une licence avait été accordée, ainsi que des détails concernant les dates de ces licences et le contrôle exercé en vertu d'une licence à l'égard de l'emploi de ces marques de commerce, après la constitution en société d'Olympia Fitness Ltd. en 1992. M. Freeborn s'était engagé à fournir tout contrat de licence signé depuis 1992, dans la mesure où ils étaient disponibles. À cet égard, M. Freeborn a fourni trois contrats de licence : le premier contrat a été conclu avec PFLA et est entré en vigueur en 1998 (et a été en vigueur jusqu'en 2002); le deuxième contrat a été conclu avec Rochelle McEachern et est entré en vigueur en 1996; et le troisième contrat a été conclu une fois de plus avec Rochelle McEachern et est entré en vigueur en 2011.

[20] Outre la délivrance de licences, le contre-interrogatoire visait principalement à déterminer quels services ont été offerts par l'Opposante ou ses licenciés au fil des années en liaison avec les diverses Marques de commerce Planet Fitness. De plus, M. Freeborn a été interrogé sur les divers documents promotionnels joints à son affidavit à titre de Pièces C et D. Plus particulièrement, on lui a demandé quand chacun des documents promotionnels avait été distribué et utilisé. À cet égard, M. Freeborn a indiqué où des dates étaient indiquées sur les échantillons de documents promotionnels et a fourni par ailleurs des réponses aux engagements pour les dates où des

documents promotionnels particuliers avaient été utilisés, au meilleur de ses connaissances. Ces dates s'étendent de 1992 à la date de la présentation des réponses aux engagements.

Preuve de la Requérante

Résumé de l'affidavit Vartanian

[21] M. Vartanian affirme que la société mère de la Requérante, Planet Fitness, Inc., a été fondée en 1992 à Dover (New Hampshire). Il explique que, à l'heure actuelle, la Requérante est propriétaire de nombreuses marques comprenant les termes PLANET FITNESS et PLANET au Canada, et fournit une liste de 23 de ces marques déposées au para 4 de son affidavit (qui, avec la Marque, constituent les Marques PLANET de la Requérante), ainsi que les détails de ces marques à titre de Pièce B. Il fournit également des détails sur les enregistrements américains de marque de commerce de la Requérante pour ses marques comprenant les termes PLANET FITNESS et PLANET (Pièce C).

[22] M. Vartanian affirme que la Requérante, ses prédécesseurs en titre (491609 B.C. Ltd. et PFIP) ou leurs licenciés emploient la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec l'exploitation de centres d'esthétique corporelle et de conditionnement physique, et depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014 en liaison avec des services de spa santé, y compris de bronzage et de massage. Il affirme que la Requérante a ouvert son premier centre de conditionnement physique PLANET FITNESS au Canada le 15 décembre 2014, et que la Requérante exploite actuellement 45 centres de conditionnement physique partout au Canada ou accorde des licences à l'égard de ceux-ci (Pièce D – liste des centres PLANET FITNESS actuels au Canada). Il affirme que la Requérante contrôle avec diligence la nature et la qualité des services offerts par ses licenciés et qu'elle travaille en étroite collaboration avec la direction de chaque centre PLANET FITNESS pour s'assurer que les membres peuvent obtenir la même expérience d'entraînement satisfaisante dans chaque centre de conditionnement physique.

[23] M. Vartanian explique qu'un tiers des services offerts par la Requérante (l'abonnement « Black Card » [carte noire]) comprend l'accès à des services de chaise de massage et de lit d'hydromassage. À l'appui, il fournit une capture d'écran montrant la description du fabricant des lits d'hydromassage mis à la disposition des membres « Black Card » dans les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS au Canada (Pièce E), ainsi qu'une copie de la brochure du fabricant pour le lit d'hydromassage (Pièce F).

[24] M. Vartanian affirme que la Requérante offre actuellement des services de coiffure et de salon de coiffure dans certains de ses centres de conditionnement physique PLANET FITNESS aux États-Unis, et qu'elle prévoit commencer à offrir sous peu ces services dans ses centres de conditionnement physique au Canada.

[25] En ce qui concerne l'emploi des Marques PLANET de la Requérante, il fournit ce qui suit :

- des photographies montrant la présentation des Marques PLANET de la Requérante, y compris la Marque, dans certains centres de conditionnement physique de la Requérante au Canada, y compris sur des lits de bronzage, des lits d'hydromassage et des chaises de massage (Pièce G) : il affirme que ces photos sont représentatives de la façon dont les Marques PLANET, y compris la Marque, ont été employées de façon continue en liaison avec les services de massage et de bronzage de la Requérante depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014;
- captures d'écran de versions actuelles et archivées dans Wayback Machine (pour les dates du 31 décembre 2019, du 2 juin 2017, du 6 avril 2016, du 28 février 2015 et du 24 octobre 2014) du site Web *planetfitness.ca* de la Requérante, qui, selon lui, annoncent les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS de la Requérante au Canada (y compris plus particulièrement à Grande Prairie [Alberta]) et les services de massage et de bronzage PLANET FITNESS offerts dans les centres de conditionnement physique (Pièces H, I et J) : il affirme que ces captures d'écran sont représentatives de la façon dont les

Marques PLANET ont été employées de dans l'annonce des services de massage et de bronzage de la Requérante sur son site Web depuis au moins aussi tôt que 2014;

- autres extraits du site Web *planetfitness.ca* de la Requérante qui comprennent des articles sur les avantages du massage et de l'abonnement « Black Card » dans les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS de la Requérante (Pièces K et L);
- chiffres concernant le trafic du site Web *planetfitness.ca* pour les années 2015 à 2019, y compris les pages consultées au Canada et le nombre d'utilisateurs canadiens (para 20);
- captures d'écran de l'application mobile PLANET FITNESS de la Requérante, qui fournit des renseignements sur les abonnements PLANET FITNESS, des guides d'exercices et des démonstrations, et le suivi des activités, et qui sert de carte de membre numérique pour les membres (Pièce M) : il affirme qu'en date du 31 janvier 2020, l'application PLANET FITNESS était la 78^e application de santé et de conditionnement physique la plus téléchargée dans l'App Store d'Apple, et que ces captures d'écran sont représentatives de la façon dont les Marques PLANET FITNESS étaient présentées dans l'App Store d'Apple et dans l'application depuis son lancement en 2016;
- captures d'écran représentatives de la page Facebook (avec 4,3 millions de mentions « J'aime »), de la page Instagram (avec 7 700 abonnés) et de la page Twitter (avec 3 800 abonnés) PLANET FITNESS Canada de la Requérante, à titre de Pièces N, O et P, respectivement;
- échantillons de dépliants distribués par les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS au Canada, qui, selon lui, sont représentatifs de la façon dont les Marques PLANET FITNESS de la Requérante ont été employées par la Requérante et ses licenciés dans la promotion des services PLANET FITNESS (Pièce Q);

- dépenses publicitaires de 2019 pour l'Ouest canadien, le Manitoba et l'Ontario (para 25) : il affirme que les franchisés de la Requérante doivent verser 2 % de leurs revenus liés aux frais d'adhésion à un fonds national pour la publicité au Canada et dépenser 7 % de leurs revenus liés aux frais d'adhésion à des fins de publicité régionale ou locale (para 24 et 25);
- chiffres concernant l'adhésion aux centres PLANET FITNESS au Canada, y compris les chiffres concernant l'adhésion « Black Card » au Canada pour les années 2016 à 2019 (para 26 et 27).

Résumé du contre-interrogatoire de M. Vartanian et réponses aux engagements

[26] M. Vartanian a été interrogé sur l'histoire de la Requérante. Il a indiqué que vers 1992, deux frères ont acheté un Gold's Gym au New Hampshire, qui sera renommée Planet Fitness vers 1993 ou 1994. On a ensuite demandé à M. Vartanian quels types de services la Requérante offrait au nouveau centre de conditionnement physique Planet Fitness. Il répond : des services généraux de conditionnement physique, de l'équipement de cardio, de l'équipement de musculation, d'haltères et de l'équipement général de salle de conditionnement physique. On a ensuite demandé à M. Vartanian de fournir un engagement d'exemples d'emploi du logo de la Requérante entre 1992 et 1994.

[27] Outre les questions concernant le franchisage de la Requérante de ses centres de conditionnement physique Planet Fitness aux États-Unis et l'évolution des services fournis dans ces franchises pour inclure des « services de spa », on a demandé à M. Vartanian la date à laquelle la Requérante a ouvert son premier centre au Canada. De plus, lorsqu'on a demandé à M. Vartanian des détails sur l'acquisition et l'emploi de la marque de commerce PLANET FITNESS (l'enregistrement n° LMC489,857), il a affirmé dans son affidavit que la marque de commerce était employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec l'exploitation de centres d'esthétique corporelle et de conditionnement physique (affidavit Vartanian, au para 6). M. Vartanian a répondu que la Requérante a ouvert son premier centre au Canada vers décembre 2014. Toutefois, en ce qui concerne les questions sur l'acquisition et l'emploi

de la marque visée par l'enregistrement n° LMC489,857, l'agent de la Requérante s'est opposé à la série de questions au motif qu'elles sont imprécises, impossibles à répondre ou non pertinentes. En particulier, une demande de renseignements sur la façon dont la Requérante a acquis un intérêt dans l'enregistrement et de fourniture de tout document pertinent lié à l'acquisition de cet enregistrement a été refusée (engagement n° 5). Toutefois, une demande a également été présentée, laquelle visait à indiquer les circonstances de l'acquisition de cet enregistrement (engagement n° 9). La réponse était que [TRADUCTION] « [l]e 1^{er} avril 2009, Planet Fitness a conclu un contrat d'achat en vertu duquel l'enregistrement de marque de commerce n° TMA489857 a été cédé à [la Requérante] ». En outre, on a demandé à la Requérante de fournir une preuve de l'emploi de la marque nominale Planet Fitness en 1998 (engagement n° 6); la Requérante a répondu que M. Vartanian [TRADUCTION] « n'était pas en mesure de répondre à cet engagement particulier, puisque les renseignements demandés ne sont pas disponibles ».

[28] La majorité du reste du contre-interrogatoire de M. Vartanian concerne principalement des questions sur les centres de conditionnement physique Planet Fitness de la Requérante au Canada à la date de l'ouverture de son premier centre de conditionnement physique en 2014. À cet égard, des questions ont été posées au sujet des services particuliers offerts, de toute diligence raisonnable requise de la part des franchisés de la Requérante ou dont fait preuve la Requérante à l'égard de la décision d'autoriser l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce Planet Fitness au Canada, et des détails concernant l'annonce et la commercialisation de la Marque (par exemple, nationales par rapport à locales, allocation budgétaire par le franchiseur et le franchisé, etc.).

[29] Enfin, on a demandé à M. Vartanian si, au moment de l'ouverture du premier centre de la Requérante au Canada, la Requérante était au courant de l'existence du centre de l'Opposante à Red Deer et de l'emploi du nom Planet Fitness. M. Vartanian a répondu qu'il croit que, lorsque la Requérante a ouvert son premier centre en 2014, elle était au courant de son existence, mais il n'en est pas certain avant 2014, date à laquelle la Requérante l'aurait découvert. On a ensuite demandé à M. Vartanian de

s'engager à déterminer si la Requérante était au courant, avant 2014, de l'emploi par l'Opposante du nom Planet Fitness à Red Deer (engagement n° 12) et d'indiquer si la Requérante était au courant des services de spa offerts par l'Opposante à cet endroit en 2014 (engagement n° 13). En réponse, M. Vartanian a indiqué que la Requérante a découvert pour la première fois l'emploi de l'Opposante en février 2011 ou vers cette date, et qu'à sa connaissance, aucun service de spa n'était offert en liaison avec la marque de commerce Planet Fitness à l'époque (ou à l'heure actuelle) au centre de Red Deer. On a également demandé à M. Vartanian d'indiquer comment la Requérante avait identifié l'existence de 491609 B.C., le prédécesseur en titre de la marque de commerce PLANET FITNESS visée par l'enregistrement n° LMC489,857 (engagement n° 23), et si cette identification était destinée à l'acquisition de la marque de commerce (engagement n° 24). M. Vartanian a répondu que 491609 B.C. a été identifiée parce qu'elle était la propriété de l'enregistrement n° LMC489,857 et que cette identification avait pour but d'acquérir la marque de commerce.

Résumé de l'affidavit O'Brien

[30] M^{me} O'Brien est une recherchiste documentaire principale employée par les agents de la Requérante.

[31] M^{me} O'Brien atteste que le 30 janvier 2020, elle a effectué une recherche en ligne dans la base de données de WestlawNext Canada pour l'expression « PLANET FITNESS ». Elle explique que la base de données de WestlawNext Canada est une base de données en ligne largement utilisée et fiable qui permet aux utilisateurs de consulter le texte intégral de plusieurs journaux canadiens, y compris le Globe and Mail, le National Post, le Toronto Star, le Windsor Star et le Montreal Gazette. À titre de Pièce A, elle joint à son affidavit ce qu'elle décrit comme des articles sélectionnés obtenus dans le cadre de sa recherche. Les dates des articles s'étendent de décembre 2013 à décembre 2019.

ANALYSE

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

[32] Comme il a été noté ci-dessus, ce motif d'opposition a été radié en partie dans la décision interlocutoire du 15 avril 2018. Le texte modifié du motif se lit maintenant comme suit :

[traduction]

Contrairement à l'article 30b) de la Loi :

- la Requérante n'a jamais employé, tel qu'allégué dans la demande faisant l'objet de l'opposition, [la Marque] en liaison avec chacun des produits énoncés dans ladite demande;
- la date de premier emploi alléguée est fautive, en tout ou en partie;
- la Requérante n'a pas, selon le cas, nommé tous ses prédécesseurs en titre.

[33] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi est la date de production de la demande, soit le 17 mai 2016 en l'espèce [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

[34] L'article 30b) de la Loi exige qu'il y ait un emploi continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce à partir de la date revendiquée jusqu'à la date de production de la demande [*Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst), à la p. 262]. Le fardeau de preuve initial d'un opposant en vertu de l'article 30b) est léger [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89] et il peut être satisfait non seulement au moyen de la preuve de l'opposant, mais aussi au moyen de la preuve du requérant [voir *Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p. 230]. Toutefois, l'opposant ne peut

s'appuyer avec succès sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau initial que si l'opposant établit que la preuve du requérant remet en question la revendication présentée dans la demande [voir *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

[35] En l'espèce, ce motif d'opposition ne s'applique qu'aux services (1), puisque la demande d'enregistrement de la Marque des services (2) est fondée sur l'enregistrement et l'emploi aux États-Unis.

[36] Dans ses observations écrites, l'Opposante soutient qu'il n'y a aucune preuve que le [TRADUCTION] « prédécesseur de la Requérante a employé la marque de commerce » et que la Requérante a [TRADUCTION] « omis de fournir une preuve d'emploi de la marque de commerce visée par l'enregistrement n° LMC489,857 par son prédécesseur en titre (réponse de la Requérante à l'engagement n° 6) ». Toutefois, l'absence de preuve d'emploi par le prédécesseur en titre de la Requérante en liaison avec les services visés par l'enregistrement n° LMC489,857 pour PLANET FITNESS n'est pas une considération pertinente en l'espèce en vertu de ce motif d'opposition. Dans la demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les services (1) est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014, et non depuis 1998 (fondement de la revendication dans l'enregistrement n° LMC489,857), conformément à la demande de renseignements visée par l'engagement n° 6 concernant la preuve d'emploi de la marque nominale Planet Fitness. Quoi qu'il en soit, la Requérante a fourni une preuve d'emploi de la Marque elle-même ou par l'entremise de ses licenciés en liaison avec les services (1) depuis la date de premier emploi revendiquée dans la Demande (comme le montre l'affidavit Vartanian, notamment dans les Pièces G, I, J et Q).

[37] Par conséquent, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de remettre en question l'exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi est rejeté.

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

[38] Comme il a été noté ci-dessus, ce motif a été radié en partie dans la décision interlocutoire du 15 avril 2018. Le motif modifié se lit maintenant comme suit :

[traduction]

Contrairement à l'article 30b) de la Loi :

- la Requérante n'a jamais employé, tel qu'allégué dans la demande faisant l'objet de l'opposition, [la Marque] en liaison avec chacun des produits énoncés dans ladite demande;
- la date alléguée de premier emploi d'enregistrement à l'étranger est fausse, en tout ou en partie;
- la Requérante n'a pas, selon le cas, nommé tous ses prédécesseurs en titre;
- toute marque de commerce employée ou enregistrée à l'étranger par la Requérante (ce qui est contesté) se distingue de [la Marque];
- toute marque de commerce employée ou enregistrée à l'étranger (ce qui est contesté) a été employée ou enregistrée par la Requérante ou son prédécesseur en titre.

[39] La date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi est la date de production de la demande [voir *Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc* (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC)].

[40] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ce motif d'opposition et n'a présenté aucune observation concernant la preuve de la Requérante qui remettrait en question les revendications relatives aux services (2) dans la Demande.

[41] Par conséquent, étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, le motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a)

[42] En ce qui concerne ces deux motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante fait valoir qu'à la date de production de la Demande et à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce Planet Fitness de l'Opposante, à savoir PLANET FITNESS INC., PLANET FITNESS CENTRE, THE PLANET FITNESS AND HEALTH SPA, THE PLANET FITNESS AND HEALTH CLUB, et PLANET MASSAGE, qui ont été employées antérieurement ou révélées au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou, pour son bénéfice, par des licenciés) en liaison avec des services de spa santé, y compris des massages.

[43] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est la date de premier emploi revendiquée de la Marque, soit le 15 décembre 2014, puisque ce motif d'opposition ne vise nécessairement que les services (1), [TRADUCTION] « Services de spa santé, y compris de bronzage et de massage ».

[44] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a) est la date de priorité de la Requérante, soit le 12 mai 2016, puisque ce motif d'opposition ne vise nécessairement que les services (2), [TRADUCTION] « Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux ».

[45] Par conséquent, l'Opposante a le fardeau initial d'établir :

- qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) ont été employées ou révélées avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, soit le 15 décembre 2014 (en ce qui a trait aux services (1)), et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande (le 5 juillet 2017) [article 16(5) de la Loi];
- qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)a) ont été employées ou révélées avant la date de priorité de la Requérante, soit le 12 mai 2016 (en ce qui a trait aux

services (2)), et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande.

[46] La Requérante soutient que les Marques de commerce Planet Fitness de l'Opposante n'ont pas été employées de façon continue et ne sont pas connues dans une certaine mesure. À cet égard, la Requérante soutient que, puisque l'Opposante n'a été constituée en société que le 9 juin 2010, l'Opposante n'aurait pas pu employer les marques de commerce invoquées avant cette date, et il n'y a aucune preuve d'une cession d'Olympia Fitness Ltd. à l'Opposante. De plus, la Requérante soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve démontrant l'emploi des marques de commerce invoquées par l'Opposante entre le 9 juin 2010 et la date de premier emploi revendiquée de la Marque de la Requérante (ou la date de priorité de la Demande), autre que des déclarations [TRADUCTION] « non étayées » de M. Freeborn.

[47] Toutefois, en l'espèce, M. Freeborn a clairement attesté qu'Olympia Fitness Ltd. a transféré à l'Opposante la propriété de toutes les Marques de commerce Planet Fitness et l'achalandage attaché à ces marques de commerce (affidavit Freeborn, au para 13). De plus, M. Freeborn était et est le seul propriétaire, administrateur et actionnaire d'Olympia Fitness Ltd. et de l'Opposante. Par conséquent, j'accepte qu'Olympia Fitness Ltd. fût le prédécesseur en titre de l'Opposante.

[48] De plus, en ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « massage », l'affidavit Freeborn démontre l'emploi des marques de commerce PLANET FITNESS, PLANET FITNESS AND HEALTH SPA, PLANET FITNESS CENTRE et PLANET MASSAGE en liaison avec ces services (Pièce C). À cet égard, les annonces et les documents commerciaux dans la Pièce C, qui, selon M. Freeborn, ont été distribués en Alberta entre 1992 et la date de signature de son affidavit, renvoient à ces services comme faisant partie du « Planet Massage Therapy Center » [centre de thérapie Planet Massage] situé dans le centre de conditionnement physique Planet Fitness de Red Deer de l'Opposante, et affilié à celui-ci. De plus, je suis convaincue que l'emploi et la prestation de services connexes par des licenciés ont profité à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la Loi. À cet égard, M. Freeborn a clairement attesté un contrat de licence

avec Rochelle McEachern, la massothérapeute enregistrée désignée sur ces annonces comme fournissant des services de massage en liaison avec la marque de commerce PLANET MASSAGE. De plus, il a clairement attesté que, conformément à ce contrat de licence, l'Opposante (ou son prédécesseur en titre, selon le cas) contrôlait directement ou indirectement la nature et la qualité des services annoncés et fournis en liaison avec la marque de commerce PLANET MASSAGE (affidavit Freeborn, au para 9) [voir *Empresa Cubana Del Tabaco (sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340]. Quoi qu'il en soit, il a fourni des copies de ces contrats de licence à titre d'engagement après son contre-interrogatoire.

[49] Par conséquent, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur d'au moins certaines de ses marques de commerce invoquées, à savoir PLANET FITNESS, PLANET FITNESS AND HEALTH SPA, PLANET FITNESS CENTRE et PLANET MASSAGE. À ce titre, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec une ou plusieurs de ces marques de commerce.

[50] Dans le cadre de l'évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai principalement sur la marque de commerce PLANET FITNESS de l'Opposante, puisque je considère que cette marque de commerce représente la meilleure chance de succès de l'Opposante, puisqu'elle est identique à la Marque.

Test en matière de confusion

[51] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[52] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être considérés et le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot*, précité; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

Article 6(5)e – degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[53] Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour trancher la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), conf par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)].

[54] Dans *Masterpiece*, précité, au para 49, la Cour suprême du Canada a considéré l'importance de l'article 6(5)e dans l'analyse de la probabilité de confusion comme suit :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...]

[55] En gardant cela à l'esprit, j'ai choisi de commencer mon analyse en examinant le facteur de l'article 6(5)e).

[56] En l'espèce, les marques de commerce des parties sont identiques dans la présentation et le son, et, par conséquent, également dans les idées qu'elles suggèrent. Par conséquent, ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Article 6(5)a – caractère distinctif inhérent des marques et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[57] L'examen global du facteur de l'article 6(5)a) comporte une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties.

[58] La Requérante soutient que la marque de commerce PLANET FITNESS possède un caractère distinctif inhérent, puisque l'élément dominant PLANET ne décrit pas ni ne suggère les services de la Requérante.

[59] Étant donné que les marques de commerce des parties sont identiques, je conclus que les marques des parties possèdent le même caractère distinctif inhérent.

[60] La Requérante soutient que, par son annonce et son emploi continu et étendu par la Requérante et ses prédécesseurs en titre au Canada depuis 1998, la Marque PLANET FITNESS de la Requérante a acquis un caractère distinctif substantiel. La Requérante note qu'en 2019, les pages Web avaient été consultées par des Canadiens plus de 1,5 million de fois, qu'il y plus de 270 000 membres canadiens, dont plus de 150 000 membres « Black Card », et qu'elle avait été annoncée dans de nombreux journaux canadiens. De plus, la Requérante soutient qu'en 2019, elle comptait 45 centres au Canada et plus de 13 millions de membres aux États-Unis.

[61] La Requérante soutient que, d'un autre côté, les Marques de commerce Planet Fitness et le nom commercial de l'Opposante n'ont pas été employés de façon continue et ne sont pas connus dans une certaine mesure. Comme il en a été discuté ci-dessus, la Requérante soutient que, puisque l'Opposante n'a été constituée en société que le 9 juin 2010, l'Opposante n'aurait pas pu employer ses marques de commerce avant cette date, et il n'y a aucune preuve d'une cession d'Olympia Fitness Ltd. Quoi qu'il en soit, la Requérante soutient également que l'Opposante n'a fourni aucune preuve démontrant l'emploi des marques de commerce invoquées par l'Opposante entre le

9 juin 2010 et la date de premier emploi revendiquée de la Marque de la Requérante, autre que des déclarations non étayées de M. Freeborn.

[62] En ce qui concerne les observations de la Requérante concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, la Demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services (1) depuis le 15 décembre 2014. Bien que j'accepte que la preuve de la Requérante démontre l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces services depuis cette date, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre pour appuyer l'affirmation de la Requérante concernant l'annonce et l'emploi continu et étendus au Canada avant cette date, encore moins depuis 1998. À cet égard, la preuve ne fait qu'établir l'existence d'une série d'enregistrements antérieurs qui ont été acquis par la Requérante. Toutefois, cette famille alléguée de marques sera examinée ci-dessous comme autre circonstance de l'espèce.

[63] En ce qui concerne les observations de la Requérante selon lesquelles les marques de commerce invoquées par l'Opposante n'ont pas été employées de façon continue et ne sont pas connues dans une certaine mesure, comme il a été indiqué ci-dessus, j'accepte que l'Opposante ait démontré l'emploi de la marque de commerce PLANET FITNESS en liaison avec des services de massage depuis 1992. Toutefois, la preuve visant à établir la mesure dans laquelle cette marque de commerce est devenue connue est moins claire. À cet égard, la preuve de l'emploi des marques de commerce invoquées par l'Opposante est limitée à l'Alberta. De plus, et plus précisément, à l'exception d'un centre PLANET FITNESS qui a ouvert brièvement vers 1994-1995 à Medicine Hat (Alberta) et d'un autre centre PLANET FITNESS exploité en vertu d'une licence pendant une courte période à Leduc (Alberta), en 1998, la preuve de l'Opposante porte principalement sur son centre PLANET FITNESS de Red Deer (Alberta). Bien que M. Freeborn ait fourni des chiffres de ventes pour les adhésions au spa santé PLANET FITNESS de l'Opposante à Red Deer entre 2003 et 2011, aucun chiffre de ventes n'a été fourni pour les services de massage en particulier. De plus, aucun chiffre de distribution n'a été fourni en ce qui a trait aux annonces et aux documents promotionnels joints à l'affidavit de M. Freeborn.

[64] Par conséquent, bien que le caractère distinctif inhérent des marques des parties soit identique, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante, mais pas dans une mesure significative, puisque la mesure dans laquelle les marques de commerce des deux parties sont devenues connues n'est pas claire au regard de la preuve dont je suis saisie.

Article 6(5)b) – période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[65] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce PLANET FITNESS depuis 1992. La première date d'emploi étayée par la preuve de la Requérante est la date de premier emploi revendiquée dans sa demande, soit le 15 décembre 2014.

[66] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – genre des services et des entreprises, et nature du commerce

[67] La Requérante soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve documentaire qui étaye les allégations de M. Freeborn selon lesquelles l'Opposante offre des services similaires à ceux de la Requérante.

[68] Je ne suis pas d'accord; conformément à mon analyse des facteurs des articles 6(5)a) et b), j'accepte que l'Opposante ait démontré l'emploi de la marque de commerce PLANET FITNESS en liaison avec des services de massage, qui chevauchent directement les services de massage de la Requérante. De plus, la preuve démontre que les services des deux parties sont offerts par l'entremise de centres d'esthétique corporelle et de conditionnement physique qui offrent également des services de bronzage, qui, comme l'a indiqué la Requérante dans la Demande, correspondent à des [TRADUCTION] « Services de spa de santé ». Par conséquent, le genre des entreprises et la nature des commerces respectifs des parties sont très similaires.

[69] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux », je suis d'accord avec la Requérante que l'Opposante n'a fourni aucune preuve que ces services sont fournis par l'Opposante, autre que la déclaration de

M. Freeborn à cet effet. Néanmoins, je suis d'avis qu'il serait naturel pour l'Opposante de proposer ces services, puisque la preuve démontre que l'Opposante (ainsi que la Requérante) fournit d'autres services d'esthétique comme le bronzage.

[70] Par conséquent, je conclus que ces facteurs favorisent fortement l'Opposante.

Circonstance de l'espèce – famille de marques de commerce

[71] La Requérante se fonde sur le fait qu'elle est propriétaire de 23 enregistrements de marques de commerce comprenant les mots PLANET FITNESS ou PLANET au Canada, qu'elle prétend avoir employées au Canada au cours des 20 dernières années. La Requérante soutient que ces enregistrements lui confèrent le droit exclusif d'employer ces marques partout au Canada en liaison avec les services liés et lui confèrent une large protection.

[72] Il est bien établi en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l'enregistrement initial [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH v Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC); *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

[73] De plus, on ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par (1999), 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[74] En l'espèce, la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de marques de commerce faisant partie de la famille alléguée de marques. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs connaissent déjà cette famille alléguée de marques, de sorte qu'ils associeraient facilement la Marque à la

Requérante. Par conséquent, je conclus qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce qui favorise la Requérante.

[75] D'un autre côté, comme il a été indiqué ci-dessus, j'accepte que l'Opposante ait fourni une preuve d'emploi d'un certain nombre de ses Marques de commerce PLANET FITNESS avant la date pertinente en vertu de ce motif d'opposition. Par conséquent, ce facteur favorise en fin de compte l'Opposante, même si ce n'est pas dans une mesure importante, compte tenu des questions de preuve liées à la mesure dans laquelle ces marques de commerce sont devenues connues au Canada, comme discuté ci-dessus.

Circonstance de l'espèce – confusion réelle

[76] Lorsqu'on évalue la probabilité de confusion, la preuve d'une confusion réelle dans le marché est une circonstance pertinente. Toutefois, elle n'est pas déterminante et ne l'emporte pas sur les autres facteurs de l'analyse relative à la confusion [*Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338, au para 125].

[77] La Requérante soutient que la preuve de confusion réelle de l'Opposante est une preuve par ouï-dire inadmissible ou qu'elle est postérieure à la ou aux dates pertinentes applicables.

[78] La preuve de l'Opposante à cet égard consiste en ce que M. Freeborn déclare être des comptes rendus écrits, que lui et son personnel ont notés, des cas où des membres ou des membres potentiels ont confondu son centre de conditionnement physique avec les centres de conditionnement physique PLANET FITNESS de la Requérante, lesquels sont datés de janvier 2017 à janvier 2019 (affidavit Freeborn, Pièce G). Mis à part les considérations liées à l'admissibilité, cette preuve est postérieure à la ou aux dates pertinentes, et, par conséquent, ne sera pas prise en compte dans l'évaluation de ce motif d'opposition.

[79] Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance pertinente qui favorise l'une ou l'autre des parties.

Conclusion concernant la confusion

[80] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait.

[81] Comme il a été indiqué ci-dessus, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance du facteur de l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion. En l'espèce, les marques de commerce des parties sont identiques.

[82] En outre, j'ai conclu qu'il y a un chevauchement direct et indirect dans le genre des services et des entreprises des parties et dans la nature des commerces des parties, et la période d'emploi de la marque de commerce favorise également l'Opposante.

[83] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la prépondérance des probabilités en ce qui a trait à la confusion entre les marques des parties favorise fortement l'Opposante. Par conséquent, la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait pas de confusion avec la marque de commerce PLANET FITNESS de l'Opposante à la date pertinente en ce qui a trait aux services (1) et aux services (2).

[84] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(2)a), à savoir l'absence de droit à l'enregistrement, sont accueillis. Étant donné que je considère que la marque de commerce PLANET FITNESS de l'Opposante représente son meilleur argument à l'appui de la confusion, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres Marques de commerce Planet Fitness de l'Opposante en vertu de ces motifs.

Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)c) et 16(2)c)

[85] En ce qui concerne ces motifs d'opposition, l'Opposante fait valoir qu'à la date de production de la Demande et à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial de l'Opposante, à savoir l'expression « PLANET FITNESS INC. » employée antérieurement au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou, pour son bénéficiaire, par des licenciés).

[86] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) est la date de premier emploi revendiquée de la Marque, soit le 15 décembre 2014, puisque ce motif d'opposition ne vise nécessairement que les services (1), [TRADUCTION] « Services de spa santé, y compris de bronzage et de massage ».

[87] La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)c) est la date de priorité de la Requérante, soit le 12 mai 2016, puisque ce motif d'opposition ne vise nécessairement que les services (2), [TRADUCTION] « Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux ».

[88] Par conséquent, l'Opposante a le fardeau initial d'établir :

- que son nom commercial PLANET FITNESS INC. invoqué à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) a été employé avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, soit le 15 décembre 2014 (en ce qui a trait aux services (1)), et n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la Demande (le 5 juillet 2017) [article 16(5) de la Loi];
- que son nom commercial PLANET FITNESS INC. invoqué à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)c) a été employé avant la date de priorité de la Requérante, soit le 12 mai 2016 (en ce qui a trait aux services (2)), et n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la Demande.

[89] La Requérante soutient que, puisque l'Opposante a été constituée en société le 9 juin 2010, elle n'aurait pas pu employer ce nom commercial avant cette date. En outre, la Requérante soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve documentaire qui étaye les allégations de M. Freeborn quant à l'emploi du nom commercial PLANET FITNESS INC. de l'Opposante après le 9 juin 2010.

[90] Bien que j'aie accepté que l'Opposante ait fourni une preuve de l'emploi antérieur d'un certain nombre de marques de commerce invoquées, la preuve de l'emploi du nom commercial PLANET FITNESS INC. de l'Opposante est postérieure aux dates pertinentes en vertu de ces motifs d'opposition (affidavit Freeborn, Pièces E

et F – imprimés de sites Web et imprimés de publications de médias sociaux, respectivement).

[91] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à l'égard de ces motifs d'opposition. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur la confusion avec le nom commercial de l'Opposante sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[92] Étant donné que j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante en ce qui a trait à deux de ses motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, je n'examinerai pas ce motif d'opposition.

DÉCISION

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

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-02-02

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Shawn Freeborn

Pour la Requérante : Martha Savoy

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Aucun agent nommé

Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.