



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 153

Date de la décision : 2023-08-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

Requérante : Ritzyachts Inc.

Demande : 1870982 pour RITZ YACHTS

APERÇU

[1] Ritzyachts Inc. (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce RITZ YACHTS (la Marque), fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce en liaison avec les yachts et la fabrication sur mesure de yachts, fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2017 en liaison avec la transformation, la rénovation, le radoub et la réparation de yachts et de bateaux.

[2] The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (l'Opposante) allègue que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce RITZ-CARLTON bien connues, qui font l'objet de plusieurs demandes et enregistrements, notamment : LMC775,812; LMC526,845 et LMC254356. Les marques de commerce de l'Opposante ont été

employées en liaison avec les services d'hôtellerie et d'accueil et, plus récemment, en liaison avec l'organisation de croisières pour des tiers.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande a été déposée le 1^{er} décembre 2017, et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 avril 2019. Le 23 octobre 2019, l'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi). Les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019, sauf indication contraire conformément à l'article 70 de la Loi.

[5] La contre-déclaration a été déposée et signifiée le 22 novembre 2019.

[6] La preuve de l'Opposante se compose des affidavits de : Timothy Grisius, agent immobilier mondial, Dane Penney, spécialiste en recherche de marques de commerce de l'agent de l'Opposante et Barbara Buick, enquêteuse privée. M^{me} Buick et M. Grisius ont tous deux été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits. La transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Buick, ainsi que les réponses aux engagements et les documents à l'appui ont été versés au dossier. Pour des raisons qui seront exposées ci-dessous, l'Opposante a demandé que le contre-interrogatoire de M. Grisius ne soit pas versé au dossier.

[7] La preuve de la Requérante est composée de l'affidavit de Mohammad R. Dashtifard, président de la Requérante. M. Dashtifard a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire, et les pièces, ont été versées au dossier.

[8] L'Opposante n'a produit aucune contre-preuve.

[9] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

MOTIFS D'OPPOSITION, FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[10] L'Opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

- la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi;
- la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi;
- la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30j) de la Loi;
- la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi;
- la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi;
- la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi;
- la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[11] Pour chaque motif d'opposition de l'Opposante, celle-ci doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire des preuves à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, la Requérante doit alors s'acquitter du fardeau ultime de convaincre le registraire que, selon la prépondérance des probabilités, le motif d'opposition invoqué ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLii 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Admissibilité du contre-interrogatoire de Grisius

[12] L'Opposante soutient que, conformément à l'article 25 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) et à l'article 120 des *Règles des Cours fédérales*, la Requérante n'aurait pu procéder au contre-interrogatoire de M. Grisius qu'avec et par l'intermédiaire d'un agent de marques de commerce. Étant donné que

M. Dashtifard n'est pas un agent de marques canadien agréé ni un avocat, la position de l'Opposante est que la Requérante a renoncé à son droit de contre-interroger M. Grisius dans cette procédure et que, par conséquent, la transcription du contre-interrogatoire de M. Grisius devrait être radiée du dossier.

[13] Respectueusement, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante sur cette question. Alors que les *Règles des Cours fédérales* peuvent exiger qu'une société soit représentée par un avocat devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, il n'y a pas d'exigence équivalente pour le Bureau du registraire. L'article 25 du Règlement précise quel tiers peut représenter une partie devant le Bureau du registraire. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un agent de marques de commerce, sauf pour des actes spécifiques. Le Règlement n'exige pas qu'une société soit représentée par un agent de marques de commerce. Par conséquent, en tant que président de la Requérante, M. Dashtifard a été autorisé à agir au nom de cette dernière et à contre-interroger M. Grisius. En conséquence, la transcription du contre-interrogatoire de M. Grisius a été versée au dossier.

Refus lors du contre-interrogatoire

[14] Le déposant de la Requérante, M. Dashtifard, a refusé de répondre à de nombreuses questions posées au cours de son contre-interrogatoire en déclarant que ce dernier devait rester dans le cadre de son affidavit (par exemple, voir la discussion aux questions 13 et 144). Dans *Coca-Cola Ltd. c Compagnie française de Commerce International COFCI, S.A.*, (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC) aux p 412 et 413, le registraire a expliqué la portée du contre-interrogatoire dans les décisions relatives à l'opposition :

[TRADUCTION]

Bien que la portée du contre-interrogatoire ne soit sans doute pas aussi large que celle qui est permise lors de l'interrogatoire préalable dans une action civile, le contre-interrogatoire peut couvrir des questions autres que la question précise à l'égard de laquelle l'affidavit en cause a été présenté. En effet, une opposition n'est pas une simple procédure entre parties, mais nécessite également un examen de l'intérêt public. Ainsi, il est dans l'intérêt public de permettre d'interroger le dirigeant d'une partie

requérante au sujet de l'exactitude de la date de premier emploi revendiquée afin d'assurer la légitimité du fondement sur lequel repose la demande d'enregistrement de la partie requérante. La portée élargie du contre-interrogatoire mené dans les procédures de l'opposition découle également (du moins dans le cas d'un motif fondé sur le non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi du fait que les renseignements se rapportant à ce motif sont, pour la plupart, connus de la partie requérante. En conséquence, s'il est jugé que l'affidavit de M. Grivory se limite à la question du genre de marchandises et de la nature du commerce du requérant, j'estime que l'opposant avait néanmoins le droit de mener un contre-interrogatoire élargi de manière à couvrir la question connexe de la date à laquelle le requérant a employé sa marque pour la première fois.

[15] Il a également été conclu que le défaut de répondre à des questions pertinentes ou de soumettre et signifier des réponses aux engagements peut mener à des conclusions défavorables ou à ce que l'affidavit ne soit pas pris en compte à l'étape de la décision [*Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p 332 (COMC)].

[16] Étant donné que le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) concerne l'emploi de la Marque par la Requêteurante et que l'affidavit traite de la date de premier emploi par la Requêteurante, je tirerai les conclusions requises quant au refus de la Requêteurante de répondre aux questions qui mettent en cause la date de premier emploi, notamment les suivantes :

[TRADUCTION]

- bien que le déposant affirme avoir généré quelques clients dans une marina de Toronto, il a refusé, lors du contre-interrogatoire, de quantifier le nombre de clients qu'il a générés à la suite de ces activités avant le 15 juillet 2017, voire de les quantifier tout court (questions 281 à 318);
- le déposant a refusé de répondre à certaines questions pertinentes concernant son site Web (questions 192 à 198);
- le déposant a refusé de répondre à la question de savoir s'il a été payé pour des services qui auraient été facturés (questions 139 à 143);
- le déposant a refusé de répondre à la question de savoir combien d'employés il avait (questions 201 et 202);

- le déposant a refusé de répondre à certaines questions concernant ses documents commerciaux (questions 212 à 214).

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[17] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi est la date de production de la demande, soit le 1^{er} décembre 2017 [voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), au para 16]. La demande est fondée en partie sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des yachts et la fabrication sur mesure de yachts. L'Opposante allègue que la Requérante est un [TRADUCTION] « atelier de réparation » et qu'elle n'a jamais eu l'intention de vendre des yachts.

[18] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l'Opposante doit fournir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. Le fardeau de preuve à l'égard de l'article 30e) est relativement léger, puisque les faits en cause peuvent être exclusivement en possession du Requérant [*Canadian National Railway Co c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC), aux p 94 à 96].

[19] Au soutien de ce motif, l'Opposante s'appuie sur l'extrait suivant du contre-interrogatoire de M. Dashtifard pour démontrer que la Requérante n'a jamais eu l'intention de vendre des yachts :

Q. 231 – Ritzyachts Inc. a-t-elle fait de la publicité, proposé ou vendu des yachts arborant la marque de commerce Ritz Yachts avant le 11 octobre 2016?

R. Ritzyachts Inc. n'est pas dans le domaine de la vente, la réponse est donc non.

Q. 232 – D'accord. Alors quand vous dites qu'elle n'est pas dans le domaine de la vente –

R. Vente de yachts ou de bateaux. Nous sommes un atelier de réparation.

Q. 233 – Avez-vous l'intention de vendre des bateaux à Ritzyachts Inc. ou Ritzyachts Inc. a-t-elle l'intention de vendre des bateaux –

R. Non.

Q. 234 – à l'avenir?

R. Non.

[20] L'admission ci-dessus, obtenue lors du contre-interrogatoire de M. Dashitard, me convainc que la Requérante n'a jamais eu l'intention de vendre des yachts. En outre, j'estime que ces éléments de preuve sont suffisants pour déterminer si la Requérante n'a jamais eu l'intention de fournir des services de fabrication sur mesure de yachts. Comme la Requérante n'a fourni aucune preuve démontrant le contraire, ce motif est accueilli tant en ce qui concerne les yachts que la fabrication sur mesure de yachts.

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

[21] La question en vertu de l'article 30b) est de savoir si la Requérante a continuellement employé la Marque en liaison avec ces services visés par la demande sur la base de l'emploi au Canada depuis la date alléguée de premier emploi [voir *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec ses services de transformation, de rénovation, de radoub et de réparation de yachts et de bateaux, à la date de premier emploi revendiquée dans la demande, soit le 15 juillet 2017.

[22] Le fardeau initial d'un opposant en vertu de l'article 30b) est léger [*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 [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership*, 1996 CanLII 17947 (CF), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p 230; *Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd*, 2014 CF 323, aux para 30 à 38 (*Bacardi*)]. 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*, aux para 30 à 38]. Autrement dit, la preuve du requérant contient-elle des faits qui sont clairement incompatibles avec la date d'emploi revendiquée ou fait-elle douter le juge des faits quant à cette date revendiquée? Il convient également de noter que 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 [*Kingsley c Ironclad Games Corp*, 2016 COMC 19].

[23] L'article 4(2) de la Loi établit ce qui constitue un « emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services. Il se lit comme suit :

4. [...]

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[24] Je suis convaincue, d'après les conclusions défavorables tirées lors du contre-interrogatoire de M. Dashtifard, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. En particulier, le refus de M. Dashtifard de répondre aux questions pertinentes concernant la date et l'étendue de l'emploi de la Marque sont suffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[25] Il incombe donc à la Requête de démontrer qu'elle a employé la Marque au sens de la Loi en liaison avec les services fondés sur un emploi antérieur au Canada, notamment les services de transformation, de rénovation, de radoub et de réparation de yachts et de bateaux visés par la demande.

[26] La preuve de la Requête peut être résumée comme suit :

- La Requête a été constituée en société le 11 octobre 2016.

- M. Dashtifard a choisi le nom de RITZ YACHTS parce qu'il voulait fournir d'excellents services au marché de luxe et que RITZ est un nom approprié pour une telle entreprise.
- En décembre 2016, M. Dashtifard a engagé un développeur Web pour créer un site Web pour sa société afin de faire la publicité de ses services de réparation de yachts. Le site *ritz-yachts.com* a fonctionné pendant [TRADUCTION] « un certain temps », jusqu'à ce que son forfait d'hébergement expire et que son développeur Web ne reçoive pas les avis de renouvellement de l'hébergement.
- M. Dashtifard a acheté des cartes professionnelles à la mi-février 2017, pour annoncer ses services de transformation, de rénovation, de radoub et de réparation de yachts, sous le nom de RITZ YACHTS, et les a distribuées à des personnes dans deux marinas de la région de Toronto.
- M. Dashtifard a trouvé un certain nombre de clients pour ses services à la marina de Toronto au printemps et à l'été 2017. Il a acheté les fournitures et les pièces nécessaires et a immédiatement commencé à servir ces clients.
- Les pièces jointes à l'affidavit de M. Dashtifard sont des copies d'une facture pour ses cartes professionnelles ainsi que d'une facture pour l'achat d'articles destinés à la réparation, à l'entretien et à la rénovation des yachts.
- La Requérante a effectué deux rapports de recherche préliminaire Nuans pour le nom commercial RITZ.

[27] Comme il est souligné ci-dessus, conformément à l'article 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou affichée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. En l'espèce, l'affidavit de M. Dashtifard ne contient aucune description claire d'un quelconque cas où l'un des services en cause aurait été effectivement exécuté ou annoncé au cours de la période pertinente. Comme l'a souligné l'Opposante, l'affidavit Dashtifard ne contient aucun chiffre de vente ou de revenu permettant de déduire que la Requérante a été rémunérée pour des services fournis à des tiers. Les seules factures jointes à l'affidavit de M. Dashtifard sont des factures émises par des tiers à la Requérante et non par la

Requérante à des tiers pour des services fournis. Ces factures comprennent des factures émises pour l'achat de cartes professionnelles, ainsi que des factures pour l'achat de fournitures et de pièces destinées à la réparation de yachts.

[28] Au mieux, sur la base du témoignage de M. Dashtifard selon lequel sa société a été constituée le 11 octobre 2016, de sa déclaration dans son affidavit selon laquelle il a acheté et distribué des cartes professionnelles pour annoncer ses services de transformation, de rénovation, de radoub et de réparation de yachts et de bateaux sous le nom de RITZ YACHTS au printemps et à l'été 2017, et de son achat des fournitures et des pièces nécessaires pour [TRADUCTION] « servir ces clients », je pourrais déduire qu'il offrait et était disposé à offrir ces services avant la date pertinente.

[29] Cependant, même si je devais déduire que chacun des services de transformation, de rénovation, de radoub et de réparation de yachts et de bateaux a été offert avant la date pertinente, il n'y a aucune preuve de la façon dont la Marque aurait été affichée lors de l'exécution ou de l'annonce de l'un ou l'autre de ces services. Comme il a été indiqué ci-dessus, alors que le déposant prétendait avoir facturé les ventes effectuées, l'affidavit Dashtifard ne contient aucune preuve ni même aucune mention de telles factures. En outre, lors du contre-interrogatoire, M. Dashtifard a refusé de répondre à la question de savoir s'il avait été payé pour les services prétendument facturés (questions 140 à 143).

[30] En outre, si les cartes professionnelles peuvent être considérées comme une preuve de l'annonce des services lorsqu'elles comportent des indications sur les services pertinents [voir *88766 Canada Inc c RH Lea & Associates Ltd*, 2008 CarswellNat 4513 (COMC); *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440], en l'espèce, les cartes professionnelles contiennent simplement la Marque de la Requérante ainsi que le nom et les coordonnées du nom sous lequel le déposant était connu. Il n'y a aucune mention des services de transformation, de rénovation, de radoub ou de réparation de yachts ou de bateaux offerts par la Requérante. Ainsi, même si je devais admettre que les cartes professionnelles ont été utilisées pour annoncer les activités de la Requérante en

général, je ne peux pas conclure que la simple présence de la Marque sur les cartes constitue une annonce de ces services spécifiques visés par la demande [voir *Dentons Canada LLP c Penn West Petroleum Ltd*, 2017 COMC 157, au para 22; *Bijoux Caroline Néron Inc c Nadoiski*, 2013 COMC 2, au para 13].

[31] Enfin, alors que M. Dashtifard affirme avoir engagé un développeur Web afin de créer un site Web pour la Requérante en décembre 2016, et que ce site Web avait [TRADUCTION] « fonctionné pendant un certain temps », il n'a pas été en mesure de fournir des preuves démontrant qu'il y avait eu un site Web « *ritzachts.com* » fonctionnel à un moment ou à un autre. En outre, les recherches sur l'URL <https://ritzachts.com> effectuées par les déposants de l'Opposante avant le contre-interrogatoire n'ont pas permis de localiser de site Web actif [voir l'Affidavit Penney, para 2 et 3, Pièces A et B; l'Affidavit Buick, para 2 et 3, Pièce A]. À cet égard, le 6 août 2018, une recherche effectuée grâce à l'outil Wayback Machine d'Internet Archive a permis de localiser une page d'attente à l'URL <https://ritzachts.com> qui affichait le texte « RITZ YACHTS RITZ YACHTS COMING SOON. » Entre-temps, le 17 mars 2020, l'URL <https://ritzachts.com> a produit un message d'erreur indiquant [TRADUCTION] « ce site n'est pas accessible ». Cette URL n'a abouti à un site Web actif qu'à la date du contre-interrogatoire de M. Dashtifard, qui était postérieure à la date pertinente pour ce motif d'opposition.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'elle a continuellement employé la Marque au Canada en liaison avec les services visés par la demande, qui sont fondés sur l'emploi depuis la date revendiquée. Ce motif d'opposition est donc accueilli à l'égard de ces services.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[33] Étant donné que j'ai déjà conclu que deux motifs d'opposition de l'Opposante sont accueillis, je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[34] Compte tenu 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 conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Requérante : Aucun agent nommé