



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 034

Date de la décision : 2024-02-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : NCL US IP Co 2, LLC

Requérante : Norwegian Brand Ltd.

Demande : 1,855,549 pour PLANE Dessin

INTRODUCTION

[1] Norwegian Brands Ltd. (la Requérante) a produit la demande d'enregistrement pour la marque de commerce PLANER Dessin (la Marque) en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services) :

[TRADUCTION]

CI 16 Brochures; imprimés, nommément cartes et billets d'embarquement pour le transport aérien; magazines de voyage et de bord; périodiques.

CI 35 Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; vente et promotion, nommément programmes de fidélisation et de récompenses ayant trait à la distribution et à la vente de services de transport aérien, services de fidélisation de la clientèle, nommément gestion d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des billets d'avion avec des points attribués à l'achat de segments de vol et de billets de différents tarifs

ainsi qu'à l'achat de produits ou de services auprès d'entreprises sélectionnées; services de vente au détail, services de vente en vol et services de vente par Internet de tabac, de cosmétiques, de vêtements, de montres, de vin et de liqueur, de bijoux et de lunettes de soleil; services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, notamment d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique préenregistrée téléchargeable, de vidéos musicales, de prestations de musique préenregistrées, de jeux vidéo, d'événements sportifs préenregistrés téléchargeables ainsi que d'émissions d'animation et d'information préenregistrées; transmission électronique de nouvelles et de données pour la vente de billets, notamment service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; prestation d'installations de travail collaboratif dotées d'équipement de bureau; services d'incubateur, notamment prestation d'espace de travail contenant de l'équipement de bureau et autres installations pour les entreprises émergentes, de démarrage et existantes; prestation d'espaces de travail de travail collaboratif, temporaires et partagés, de bureaux, d'espaces d'événements organisationnels, d'installations et d'équipement de bureau; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et d'espaces de bureau, notamment des installations de bureau partagées avec installations de conférence.

CI 38 Services de télécommunication, notamment offre d'accès à Internet.

CI 39 Services de compagnie aérienne, notamment services de transport aérien, notamment transport de passagers, de colis, de fret et de marchandises par avion; services de transport aérien et de voyages, notamment exploitation d'une compagnie aérienne pour le transport de passagers et de fret; transport de passagers et de produits par automobile, train, navire et avion; services d'agence de voyages, notamment services d'agence de voyages, notamment information sur les voyages et les circuits, achat et réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services d'agence et de gestion de voyages, notamment organisation de forfaits vacances tout inclus; transport aérien pour passagers, location de voitures, services d'activités et de voyages, notamment location de voitures, voyages en train, croisières, préparation des billets pour des circuits touristiques, organisation pour le transport local à la destination du voyage et pour les réservations de restaurant; services de location de véhicules; services de stationnement de véhicules, notamment stationnement aéroportuaire, services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport et exploitation d'un parc de stationnement aéroportuaire; services de parcs de stationnement pour véhicules; services de messagerie; services d'entreposage et de manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; services de réservation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment réservation de sièges de voyage; transmission électronique de données et de documents à des fins commerciales au moyen de terminaux informatiques à partir d'une base de données informatisée, notamment offre d'information dans les domaines du voyage et du transport ainsi qu'émission de billets d'avion par un site Web; offre de services d'enregistrement et d'embarquement pour des voyages aériens, notamment services de compagnies aériennes et d'enregistrement par un site Web; services d'agence de voyages, notamment réservation de moyens de transport par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de services de réservation et d'achat de billets pour la location de voitures, les billets de circuits

touristiques et la réservation de sièges pour les voyages par un site Web interactif; offre de services d'enregistrement et d'embarquement pour des voyages aériens, nommément offre d'horaires de compagnies aériennes et d'enregistrement auprès de compagnies aériennes.

CI 41 Services d'organisation pour la réservation et l'achat de billets pour des concerts, des opéras, des musées, des parcs thématiques et des parcs d'attractions; offre de forfaits ski comprenant des billets de remontée mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, offre de forfaits golf comprenant des réservations de parcours, des cours de golf, la location d'équipement de golf, offre d'activités d'aventure douce, comme d'activités de motoneige et d'escalade.

CI 43 Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant et exploitation d'une installation de plats à emporter et de boissons; bar, café, casse-croûte, services de bar-salon, services de salles d'attente d'aéroport et services de restaurant; réservation d'hôtels et réservations de restaurants; offre de services de réservation et d'achat de billets pour des chambres d'hôtel et des restaurants.

[2] NCL US IP Co 2, LLC (l'Opposante) s'est opposée à la Demande. L'opposition est principalement fondée sur la confusion avec les nombreuses marques de commerce au nom de l'Opposante contenant le mot NORWEGIAN.

[3] Pour les raisons qui suivent, j'accepte la Demande en partie.

LE DOSSIER

[4] La Demande pour la Marque a été produite le 1^{er} septembre 2017 avec la Requérante invoquant le fondement de l'emploi de projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services. La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 17 novembre 2021. Le 17 janvier 2022, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC1985, c T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande a été annoncée après cette date, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'applique [article 69.1 de la Loi].

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- La marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de ce qui suit :
 - du caractère ou de la qualité des Produits ou Services en liaison avec lesquels elle est employée ou projetée être employée;
 - des conditions de la ou des personnes employées dans la production des Produits ou Services;
 - du lieu d'origine des Produits ou Services.
- La demande est en contravention à l'article 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi puisque, à la date de production, elle créait de la

confusion avec les marques de commerce déposées et visées par une demande de l'Opposante précédemment employées ou révélées au Canada.

- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)*b*), puisque la Marque créait de la confusion avec des demandes d'enregistrement de marques de commerce en suspens précédemment produites au Canada par l'Opposante.
- La Marque n'est pas distinctive de la Requérante, en contravention à l'article 2 de la Loi.
- La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 38(2)*f*) de la Loi puisque la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services à la lumière des marques de commerce de l'Opposante; les Produits et Services n'étaient pas adaptés à être distingués des produits et services de l'Opposante en liaison avec lesquels les marques de commerce de l'Opposante ont été employées et révélés au Canada; et, à la date de production de la Demande, la Requérante aurait su que les marques de commerce de l'Opposante étaient employées au Canada en liaison avec ses services.

[6] La Requérante a nié les motifs dans sa contre-déclaration produite le 21 mars 2022.

[7] L'Opposante invoque l'affidavit de M. Lincoln Vidal en appui de son opposition. M. Vidal est employé par une entreprise connexe, NCL Bahamas (Ltd.), une entreprise faisant affaire sous le nom de Norwegian Cruise Line, laquelle, selon ses allégations, est affiliée à l'Opposante. Il occupe la fonction de vice-président et avocat général adjoint de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, un groupe d'entreprises connexes. M. Vidal n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[8] En appui à sa demande, la Requérante invoque plusieurs affidavits au nom de M. Mark Butler, un stagiaire au sein de l'Agent de la Requérante. La preuve des deux parties sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

[9] Le 5 octobre 2023, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier la Déclaration d'opposition, ce qui a été autorisé. Les modifications concernaient les demandes qui, bien qu'en suspens lors de la production de la Déclaration d'opposition, avaient été depuis été enregistrées. Je note que rien ne dépend du fait que ces marques de commerce sont incluses avec les autres marques de commerce déposées de l'Opposante, lesquelles ont été invoquées en appui au motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Bien que la Requérante ait produit une liste d'affaires à invoquer au cours de l'audience bien à l'avance en vertu de la pratique d'opposition habituelle, l'Opposante a fourni une liste d'affaires immédiatement avant l'audience. Je note que l'agent de la Requérante s'est objecté à cela pour motif que cela entraînait un désavantage injuste en raison de l'échec de l'Opposante de respecter la pratique établie. Je note que l'on demande aux avocats et aux agents de marques de commerce, dans le cadre de la Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, de fournir à chacun une liste des affaires et de toute décision non signalée qu'ils invoqueront lors de l'audience à tout le moins deux semaines avant l'audience comme question de courtoisie professionnelle. Bien qu'il était clairement inapproprié que l'Opposante omette de se conformer aux délais établis dans l'Énoncé de pratique, je ne dispose d'aucune sanction, en vertu du droit, dans un cas d'omission.

PREUVE

[11] Bien que j'ai évalué l'ensemble de la preuve soumise par les parties, j'indique ci-dessous ce que j'estime être les éléments les plus pertinents pour mon analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[12] L'affidavit Vidal, produit pour le compte de l'Opposante, comprend la preuve suivante :

- Des renseignements quant à l'emploi de M. Vidal à titre de vice-président et avocat général adjoint, un poste qu'il occupe depuis 2007, avec l'entreprise affiliée de l'Opposante NCL (Bahamas) Ltd., faisant affaire sous le nom Norwegian Cruise Line sharing, partageant la propriété commune avec l'Opposante dans le cadre de ce qu'il définit comme le [TRADUCTION] « Groupe NCLH », et son poste d'avocat général adjoint au sein du Groupe NCLH [para 1 et 2].
- Une référence aux plus de 20 marques de commerce déposées de l'Opposante et aux nombreuses demandes en suspens pour des marques de commerce au Canada qui contiennent le mot NORWEGIAN, ainsi que leurs détails [para 4 à 6 et Pièces A et B].
- Une déclaration que l'Opposante emploie les marques de commerce qui comportent NORWEGIAN, y compris l'Enregistrement n° LMC736,538 pour NORWEGIAN CRUISE LINE au Canada depuis au moins aussi tôt que 1990 et subséquemment en liaison avec l'organisation de croisières, de services de navires de croisière, de voyages, d'excursion et d'organisation de croisières [para 7 à 10].
- Des copies de catalogues, de brochures, de guides d'itinéraire, de courriels commerciaux, de publicités par la poste (avec les factures de tiers connexes), de sites Web, de publicités sur les médias sociaux, de plans de pont et de calendriers de flottes, tous en date de la période de 1990 à 2022, lesquels étaient offerts aux consommateurs illustrant NORWEGIAN CRUISE LINE et les publicités pour les services de croisière en général ou des croisières relatives à des navires particuliers exploitées au fil des ans comme THE NORWAY, WESTWARD, SEAWARD, STARWARD, SKYWARD, SOUTHWARD, SUNWARD II, NORWEGIAN CROWN, NORWEGIAN DREAM, NORWEGIAN DYNASTY, LEEWARD, NORWEGIAN MAJESTY, NORWAY, NORWEGIAN SEA, NORWEGIAN STAR, NORWEGIAN SKY, NORWEGIAN SUN, NORWEGIAN WIND, NORWEGIAN DAWN, NORWEGIAN GEM, NORWEGIAN JEWEL, NORWEGIAN JADE, NORWEGIAN PEARL, NORWEGIAN GETAWAY, NORWEGIAN BREAKAWAY, NORWEGIAN EPIC, NORWEGIAN SPIRIT, PRIDE OF AMERICA, NORWEGIAN ENCORE et NORWEGIAN BLISS [Pièces C à LL].
- Des renseignements quant au nombre d'envois postaux directs au Canada annonçant les services de l'Opposante de 2011 à 2019, variant de plus de 4 000 en 2011 à près de 300 000 en 2019 [para 11i].
- Une déclaration que les marques de commerce de l'Opposante ont été mises en évidence sur le site Web depuis la création du site Web et une copie d'une version récente du site Web [para 12a et Pièce FF].
- Des renseignements indiquant que les navires de croisière de l'Opposante arborent certaines des marques de commerce de l'Opposante sur la coque et partout dans les navires eux-mêmes, ainsi que sur des affiches dans ces navires [para 12a et Pièce FF].

- Une déclaration que les clients canadiens peuvent organiser des croisières, acheter des services de navire de croisière, coordonner des voyages et des excursions et prendre des dispositions de croisière au moyen du site Web [para 12a].
- Les visites du site Web par des Canadiens (estimations), par exemple, de plus de 3 millions de visiteurs au total en 2016 et plus de 4 millions de visiteurs au total (plutôt que de visiteurs uniques) en 2022 [para 12b].
- Des renseignements concernant les publicités dans les médias sociaux en liaison avec l'organisation de croisières de l'Opposante; les services de navire de croisière; l'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; les destinations de voyages et les excursions portuaires qui utilisent des hyperliens qui dirigent vers le site Web de l'Opposante [para 13a].
- Une déclaration que les marques de commerce de l'Opposante sont arborées en évidence sur les publicités dans les médias sociaux de l'Opposante, les renseignements démographiques quant au nombre d'abonnés et des copies de publicités dans les médias sociaux pour les années 2019 à 2022 [para 13c et d et Pièces GG à JJ].
- Des renseignements, ainsi que des copies, au sujet des plans de pont et des cartes de navire de l'Opposante de 1997 à 1999 arborant en évidence les navires de l'Opposante à l'époque comme NORWEGIAN CROWN, NORWEGIAN DREAM, NORWEGIAN WIND et NORWEGIAN SEA [para 14a et Pièce KK].
- Des renseignements concernant les calendriers de flottes de 2001 à 2022 et de 2008 à 2009 arborant les noms des navires de l'Opposante à l'époque comme NORWEGIAN DAWN, NORWEGIAN GEM, NORWEGIAN JADE et PRIDE OF AMERICA et des copies de ces calendriers [para 15a et Pièce LL].
- Une déclaration que les navires de l'Opposante (y compris NORWEGIAN BLISS, NORWEGIAN BREAKAWAY, NORWEGIAN DAWN, NORWEGIAN ENCORE, NORWEGIAN EPIC, NORWEGIAN ESCAPE, NORWEGIAN GEM, NORWEGIAN GETAWAY, NORWEGIAN JADE, NORWEGIAN JEWEL, NORWEGIAN JOY, NORWEGIAN PEARL, NORWEGIAN PRIMA, NORWEGIAN SKY, NORWEGIAN SPIRIT, NORWEGIAN STAR, NORWEGIAN SUN, NORWEGIAN VIVA et PRIDE OF AMERICA) ont accueilli plus d'un million de passagers canadiens entre 2010 et 2024, avec des revenus connexes de plus d'un milliard de dollars [para 16a et Pièce MM].
- Des renseignements quant au nombre de Canadiens et aux revenus canadiens pour chaque navire de 2010 à 2024 avec des données pour certains navires commençant après 2010, par exemple, NORWEGIAN BLISS, qui a commencé à naviguer en 2018 et NORWEGIAN PRIMA, lequel a commencé à naviguer en 2022 [Pièce MM].

Preuve de la Requérante

[13] La preuve de la Requérante est composée d'une série d'affidavits, tous au nom de M. Butler, illustrant les résultats de recherche en ligne dans les registres de marques de commerce canadiennes et des États-Unis, ainsi que les résultats au moyen de l'outil de recherche TMView pour trouver des marques de commerce européennes. La preuve provenant de la base de données de l'USPTO indique des marques de commerce appartenant aux parties. Les résultats de la recherche européenne comprennent une liste de marques de commerce active contenant NORWEGIAN. Un autre des affidavits de M. Butler comprend la preuve des résultats de recherche dans le registre des marques de commerce canadiennes indiquant des marques de commerce comportant le mot Norwegian. D'autres affidavits

indiquent les résultats du registre canadien pour des recherches de marques de commerce qui comprennent les mots English, Irish, Italian, Scottish et Swedish. Sa preuve comprend également une copie d'un Énoncé de pratique publié le 15 août 2007 au sujet de la pratique de renonciation de l'OPIC.

QUESTION PRÉLIMINAIRE – VALEUR PROBANTE DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[14] Une partie de la preuve de la Requérente comporte des résultats de recherche d'autres administrations. La justification de la Requérente pour l'inclusion de ces enregistrements semble être pour démontrer la coexistence des marques de commerce des parties dans des pays et des régions à l'extérieur du Canada [observations écrites de la Requérente, para 12 à 14]. Cependant, il est bien établi que peu puisse être tiré de la coexistence, ou en effet de la présence d'expressions géographiques à l'intérieur de telles marques de commerce, dans d'autres administrations puisque les lois et les procédures en vertu desquelles l'enregistrement a eu lieu diffèrent de celles du Canada [voir, par exemple, *Sun-Maid Growers of California c Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1^{re} inst); and *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, 41 CPR (4th) 8 (CF 1^{re} inst)]. En l'absence d'arguments du contraire, j'estime que la preuve provenant des registres de marques de commerce de pays autres que le Canada n'a aucune valeur probante et n'appuie pas l'argument de la Requérente.

[15] La preuve de la Requérente comprend également des résultats de recherche dans le registre canadien des marques de commerce contenant les mots Scottish, Swedish, Irish, Italian et English. Ces enregistrements sont invoqués pour appuyer l'[TRADUCTION] « ubiquité » des marques de commerce déposées, au nom de différentes propriétaires, ayant des éléments géographiques semblables [observations écrites de la Requérente, para 16 à 20]. L'Opposante affirme que ces enregistrements ne fournissent rien de plus qu'une perspective minimaliste de ces marques de commerce et des détails entourant ces enregistrements [observations écrites de l'Opposante, para 23].

[16] Je ne suis pas convaincue que ces enregistrements possédés par différents propriétaires contenant, par exemple, le mot « Scottish » en liaison avec les boissons alcoolisées ou le mot « Italian » en liaison avec des produits alimentaires sont pertinents en l'espèce. Même si la Requérente avait indiqué clairement comment de tels enregistrements appuient la position de la Requérente, la Commission n'est pas en position d'expliquer pourquoi des marques de commerce en particulier ont pu procéder à l'enregistrement [*Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC) à la p 277 et *Procter & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC) à la p 386]. Je dois trancher dans cette affaire en fonction de la preuve versée au dossier dans le cadre de la procédure et je n'estime pas que la preuve de l'ubiquité de ces marques de commerce déposées possède une valeur probante, particulièrement en l'absence d'arguments particuliers quant à leur pertinence.

[17] L'unique preuve de la Requérente qui possède en général une valeur probante est la preuve de marques de commerce déposées canadiennes contenant le mot NORWEGIAN. J'aborderai cette preuve ci-dessous à titre de circonstance de l'espèce dans le cadre de mon analyse de la probabilité de confusion.

[18] Enfin, en ce qui a trait à l'énoncé de pratique relatif aux renonciations produit à titre de preuve par Requérente, je note qu'aucune des parties n'a fait une quelconque observation concernant les renonciations. En l'absence d'observations quant à la façon dont l'énoncé de pratique peut s'appliquer à l'espèce, j'estime que cette preuve n'est pas utile ou pertinente.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[19] La déclaration d'opposition indique que c'est une allégation de confusion avec les marques de commerce déposées et les demandes en suspens de l'Opposante, ainsi qu'une absence de caractère distinctif à la lumière des marques de commerce de l'Opposante et la connaissance des marques de commerce de l'Opposante, qui fournit le fondement sous-jacent pour ce motif d'opposition. Aucune des parties n'a produit de preuve ou d'observations écrites en appui de ce motif.

[20] L'article 38(2)f) n'aborde pas le type d'allégations faites par l'Opposante à l'égard de ce motif. Plutôt, cet article contemple le droit juridique d'un requérant d'employer la marque de commerce relative, par exemple, à la conformité avec les lois fédérales pertinentes ou à d'autres interdictions juridiques au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée*, 2022 COMC 155]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Motif fondé sur la non-enregistrabilité

[21] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable puisque, en contravention à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante établis ci-dessous :

Enregistrement n°	Marque de commerce	Produits et services
LMC848,215	CRUISE LIKE A NORWEGIAN & DESSIN	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC848,216	CRUISE LIKE A NORWEGIAN & DESSIN	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC635,738	NORWEGIAN SUN	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC629,692	NORWEGIAN SEA	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC637,416	NORWEGIAN STAR	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC736,538	NORWEGIAN CRUISE LINE	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC745,689	NORWEGIAN GEM	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC707,439	NORWEGIAN CROWN	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC707,440	NORWEGIAN JEWEL	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière;

		organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC707,441	NORWEGIAN SPIRIT	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC856,298	THE NORWEGIAN WAY	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de bateau de croisière.
LMC948,190	NORWEGIAN ESCAPE	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC743,348	NORWEGIAN PEARL	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC827,474	NORWEGIAN EPIC	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC1,009,045	NORWEGIAN JOY	[TRADUCTION] Services de navire de croisière; organisation de croisières; offre de transport de passagers par bateau, par autobus et par voiture pour des excursions.
LMC1,093,421	NORWEGIAN ENCORE	[TRADUCTION] (1) Organisation de croisières; services de paquebots de croisière. (2) Organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.
LMC912,100	NORWEGIAN BLISS	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC860,022	NORWEGIAN BREAKAWAY	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
LMC783,319	NORWEGIAN JADE	[TRADUCTION] Services de navire de croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières
LMC635,737	NORWEGIAN DAWN	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC610,688	NORWEGIAN SKY	[TRADUCTION] Organisation et prestation du transport pour des croisières en mer.
LMC1,164,113	NORWEGIAN VIVA	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.
LMC1,182,332	NORWEGIAN ULTIMA	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques; offre de

		transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.
LMC1,183,490	NORWEGIAN AQUA	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.
LMC1,183,486	NORWEGIAN BELLA	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.
LMC1,183,489	NORWEGIAN PRIMA	[TRADUCTION] Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; transport de passagers par paquebot de croisière.

[22] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l'enregistrement de l'Opposante existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif. La Requérante a donc le fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante.

[23] Pour déterminer s'il existe une probabilité raisonnable de confusion avec la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante, je me concentrerai sur l'enregistrement n° LMC736,538 de l'Opposante pour la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE, couvrant les services de [TRADUCTION] « organisation et prestation du transport pour des croisières en mer ». Je note que l'enregistrabilité de cette marque de commerce a été reconnue en vertu de l'article 14 de la Loi dans sa version antérieure, ce qui signifie que, dans le cadre de la poursuite de sa demande, l'Opposante a convaincu l'examineur des marques de commerce que NORWEGIAN n'était pas sans caractère distinctif au Canada. L'expression CRUISE LINE a fait l'objet d'une renonciation dans le cadre de la marque de commerce dans son ensemble.

[24] J'ai analysé chacun des enregistrements de l'Opposante et je conclus que son enregistrement pour NORWEGIAN CRUISE LINE représente le meilleur argument de l'Opposante. Si l'Opposante n'a pas gain de cause avec cette marque de commerce, elle n'obtiendra pas un résultat plus favorable avec ses autres marques de commerce déposées. Je note, en particulier que, contrairement aux autres marques de commerce déposées, la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE est arborée sur virtuellement tous les documents publicitaires et promotionnels distribués au Canada au fil des ans. L'emploi répandu, continu et de longue date de cette marque de commerce signifie que de toutes les marques de commerce de l'Opposante, celle-ci serait la plus reconnaissable aux Canadiens.

[25] Je note que, en général, la position de l'Opposante est que, puisque la Marque arbore en évidence le mot NORWEGIAN, elle crée donc de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante contenant également NORWEGIAN [observations écrites de l'Opposante, para 26]. En revanche, la Requérante estime que la Marque est une marque de commerce figurative frappante et complexe dont la partie commune NORWEGIAN n'est qu'une petite partie [observations écrites de la Requérante, para 29].

Test en matière de confusion

[26] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Il prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[27] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas nécessairement exhaustifs, et, de plus, différents poids seront accordés à différents facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401 (*Veuve Clicquot*)]. J'ai également évalué les conclusions de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 au para 49, que c'est la ressemblance entre les marques de commerce qui est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[28] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant 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* au para 20].

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

[29] Ce facteur comporte l'évaluation du caractère distinctif inhérent et acquis combiné des marques de commerce.

[30] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce composées dans l'ensemble ou en partie de mots descriptifs des produits ou services connexes attirent une portée plus limitée de protection

qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [*General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, 1949 CanLII 47 (CSC) citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 CPR 39 à la p 41 (CL); et *Fairmont Properties Ltd c Fairmont Hotel Management LP*, 2008 CF 876].

[31] Comme l'a souligné le juge Bédard dans *Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237, citant *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CAF 31, la question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait qui doit être jugée en fonction du message que la marque transmet au consommateur ordinaire des produits ou services en question lorsque la marque est considérée dans sa globalité sous l'angle de la première impression.

[32] J'estime que la Marque possède un certain degré de caractère distinctif inhérent. C'est une marque de commerce composée avec plusieurs caractéristiques, comme il est illustré ci-dessous :



La marque de commerce illustre un avion en vol, avec plusieurs éléments figuratifs, libellés et revendications de couleurs particulières.

[33] Je note que la Requérante n'a pas revendiqué des droits dans le positionnement d'un ou plusieurs symboles sur un avion en trois dimensions ou des couleurs appliquées à la surface d'un objet en trois dimensions. Plutôt, la Marque est un dessin en deux dimensions illustrant un avion en vol avec un nez rouge séparé d'un fuselage blanc par une bande blanche et noire. L'extrémité des ailes de l'avion est rouge, blanche et bleu foncé, ainsi que le bout de la queue, avec le reste de la queue en bleu s'estompant en blanc. Les éléments figuratifs de la Marque comprennent l'illustration d'un avion lui-même avec une couleur et une stylisation en particulier. Un élément figuratif, en évidence sur la queue de l'avion, et le dessin de la tête et des épaules d'un homme. Des nuages sont légèrement visibles au-dessus de l'avion. D'autres éléments figuratifs plus mineurs comprennent des dessins d'avion avec des traînées en forme d'élan appliquées au fuselage. Les éléments nominaux de la Marque comprennent non seulement NORWEGIAN.COM, deux fois, une fois en grande police et une fois en plus petite police, mais également les mots JOHAN LUDVIG RUNEBERG et en plus petites lettres FINLAND NATIONAL POET. Bien que d'autres caractéristiques mineures de couleur, de mot et de dessin aient été revendiquées, je n'estime pas qu'elles soient particulièrement importantes, même si elles accordent également une petite quantité de caractère distinctif.

[34] L'inclusion de couleurs dans une marque de commerce figurative en deux dimensions possède un caractère distinctif inhérent tant que les couleurs sont arbitraires et ne sont pas descriptives des produits ou services connexes [*Tommy Hilfiger Licensing Inc c Produits de Qualité IMD Inc* (2005), 37 CPR (4th) 1 (CF 1^{re} inst) aux para 101 et 102; *Melo's Food Centre Ltd c Borges Food Ltd* (1995), 63 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst) au para 39]. Je note qu'il n'y a rien dans la preuve pour suggérer que les couleurs revendiquées par la Requérante sont quoi que ce soit d'autre que des éléments à caractère distinctif inhérent. L'élément commun, NORWEGIAN, ne renforce pas de façon importante le caractère distinctif de la Marque, puisque le mot, par exemple, décrit que les produits ou services connexes proviennent de la Norvège. Dans le même ordre d'idées, la partie « .COM » n'est pas distinctive, indiquant le nom de domaine principal [voir *London Drugs Ltd. c Purepharm Inc* (2006), 54 CPR (4th) 87 (COMC) à la p 92].

[35] La marque de commerce de l'Opposante est composée des mots NORWEGIAN et CRUISE LINE, lesquels sont un libellé descriptif qui attire moins de protection qu'une marque de commerce qui est unique, originale, non descriptive ou contenant un dessin original. Dans le cas de telles marques de commerce, des petites différences peuvent être suffisantes pour éviter la confusion et on peut s'attendre à un plus grand degré de discrimination de la part du public consommateur [*Molson Co. c John Labatt Ltd./John Labatt Ltée*, [1994] ACF N° 1792 (CAF) para 5 et 6 et *Prince Edward Island Mutual Insurance c Insurance Co of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst) (*Prince Edward Island Mutual Insurance*) et *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338, conf par 2017 CAF 96 (*Venngo*)].

[36] J'estime que la combinaison des dessins, des couleurs et des mots autres que NORWEGIAN ou NORWEGIAN.COM, qui accordent à la Marque un caractère distinctif inhérent, contrairement à la marque de commerce de l'Opposante comprenant seulement des mots descriptifs.

[37] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut, toutefois, être accru par l'emploi et la promotion [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst); *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. En effet, le propriétaire d'une marque de commerce même clairement descriptive pourrait, par l'emploi et la promotion étendus, arriver à s'acquitter du fardeau très lourd d'établir que la marque de commerce était devenue distinctive, comme c'est le cas à l'égard de la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE de l'Opposante. L'Opposante affirme, et je suis d'accord, que la preuve démontre que sa marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE a acquis un vaste caractère distinctif au fil des ans par l'emploi, la publicité et la promotion répandus au Canada [observations écrites de l'Opposante, para 38]. À cet égard, je note que la Requérante concède que la preuve de l'Opposante établit qu'une importante réputation existe en liaison avec les services de navire de croisière et les activités [observations écrites de la Requérante, para 11].

[38] J'estime que ce facteur du caractère distinctif inhérent et acquis est quelque peu équilibré. Le caractère distinctif inhérent plus important de la Marque, ainsi que la nature descriptive du mot commun NORWEGIAN, favorise la Requérante. Cependant, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues favorise fortement l'Opposante. Je garde à l'esprit l'avertissement offert par la Cour dans *Venngo* au para 124 :

La Cour doit cependant se garder d'accorder une protection générale à une marque de commerce qui emploie des termes descriptifs ou fortement suggestifs comme fondement d'une affirmation du caractère distinctif et d'une confusion alléguée entre cette marque et d'autres marques de commerce ou noms commerciaux (*Molson*,

précitée, aux paragraphes 5 et 6; *Ultravite Laboratories Ltd. c Whitehall Laboratories Ltd.*, 1965 CanLII 43 (CSC), [1965] RCS 734 à la p. 738).

[39] Je conclus que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement dans une certaine mesure.

Degré de ressemblance

[40] Dans la plupart des cas, c'est le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question qui est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece* au para 49]. On doit considérer le degré de ressemblance entre les marques dans leur présentation, leur son et les idées qu'elles suggèrent. Cependant, il n'est pas approprié de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les examiner attentivement et d'en relever les similitudes ou les différences; chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble [*Veuve Clicquot* au para 20].

[41] Dans *Masterpiece*, au paragraphe 64, la Cour suprême du Canada a déclaré que la meilleure façon d'évaluer le degré de ressemblance consiste à se demander d'abord si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[42] L'Opposante affirme que le mot NORWEGIAN est l'élément le plus distinctif de la Marque [observations écrites de l'Opposante, para 44]. En revanche, la Requérante affirme que les marques de commerce ne doivent pas être analysées dans les moindres détails et maintient que la Marque est un dessin frappant et complexe dont la partie commune NORWEGIAN n'est qu'une petite partie [observations écrites de la Requérante, para 30].

[43] Bien que les marques de commerce se ressemblent puisqu'elles partagent l'élément NORWEGIAN, puisque ce mot décrit que les produits et services respectifs proviennent de la Norvège, l'incidence de la ressemblance est atténuée [*Venngo et Prince Edward Island Mutual Insurance*]. Se concentrer sur l'élément commun, NORWEGIAN, nécessiterait une comparaison du type contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde [*Veuve Clicquot* au para 20, *International Stars SA c Simon Chang Design Inc*, 2013 CF 1041 au para 9].

[44] J'estime qu'il existe une ressemblance visuelle restreinte entre les marques de commerce. L'élément le plus frappant de la Marque, dans la présentation, est le dessin d'avion, y compris les couleurs de son nez, du corps, des ailes et de la queue avec l'image de la tête et des épaules d'un homme. Aucun élément individuel de la marque de commerce de l'Opposante n'est particulièrement frappant. J'estime que c'est l'ensemble de la marque de commerce, NORWEGIAN CRUISE LINE, qui est le plus frappant. Le mot « Norwegian » serait perçu comme identifiant la ligne de croisière en particulier. Je crois donc que ce mot serait perçu comme une phrase unitaire.

[45] En ce qui a trait aux idées suggérées, la Marque suggère un avion, avec des couleurs et des dessins particuliers, y compris un dessin de tête et d'épaules d'un homme reproduit sur la queue, en vol. Il est possible de conclure que la personne illustrée est « Johan Ludvig Runeberg » puisque ces mots apparaissent conjointement avec le dessin. La présence de NORWEGIAN.COM suggère un lien avec le pays de la Norvège et un site Web. Conclure que les marques de commerce des parties sont semblables dans les idées suggérées seulement en raison de la présence du mot NORWEGIAN nécessiterait une analyse détaillée de la Marque, ce que les tribunaux ont averti de ne pas faire.

[46] En ce qui a trait à la ressemblance entre les marques de commerce dans le son, je note que la marque comprend le libellé NORWEGIAN.COM qui figure deux fois. Le plus grand des deux éléments nominaux NORWEGIAN.COM est généralement de la même taille que le libellé JOHAN LUDVIG RUNEBERG. J'estime que la Marque serait prononcée par NORWEGIAN.COM & dessin d'avion ou peut-être NORWEGIAN.COM JOHAN LUDVIG RUNEBERG dessin d'avion, plutôt que NORWEGIAN.COM seulement. Par conséquent, la ressemblance, dans le son, est de nouveau limitée en raison de la présence d'autres mots plus dominants. Il serait nécessaire d'accorder à la marque de commerce de l'Opposante une large portée de protection pour conclure que la similarité dans le son empêche les autres d'enregistrer des marques où le mot descriptif NORWEGIAN n'est pas plus qu'un élément secondaire avec une importance descriptive.

[47] En général, la Marque et la marque de commerce de l'Opposante sont plus différentes qu'elles sont semblables dans la présentation, le son et les idées suggérées. J'estime donc que ce facteur du degré de ressemblance favorise la Requérante.

Période d'emploi

[48] L'Opposante a démontré l'emploi de sa marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE au Canada depuis au moins aussi tôt que les années 1990. La Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque au Canada. Même la Requérante concède que la période d'emploi des marques de commerce favorise l'Opposante [observations écrites de la Requérante, para 34]. Je suis d'accord avec les parties et j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits, services et entreprises et nature du commerce

[49] C'est l'état déclaratif des Produits et Services dans la demande et l'état déclaratif des services dans l'enregistrement que l'on doit considérer dans l'évaluation du genre des services et des entreprises [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cependant, ces états déclaratifs doivent être lus dans le but de déterminer le type probable d'entreprises ou de commerce visé par les parties plutôt que l'ensemble des commerces que le libellé pourrait englober. [*Mcdonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[50] À des fins de convivialité, la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE de l'Opposante couvre les services d'organisation et de prestation du transport pour des croisières en mer. L'Opposante affirme que l'ensemble des Produits et Services chevauchent ceux de l'Opposante [observations écrites de l'Opposante, para 48 et 49]. La Requérante adopte l'opinion opposée, affirmant que les Produits et Services sont [TRADUCTION] « très différents » puisque la Requérante œuvre dans le commerce des compagnies aériennes, avec la Demande couvrant essentiellement les compagnies aériennes et les produits et services connexes, alors que l'Opposante œuvre dans le commerce des navires de croisière, avec ces enregistrements étant représentatifs de ces services [observations écrites de la Requérante, para 35].

[51] Respectueusement, je suis en désaccord avec l'argument de la Requérante qu'il n'y a aucun chevauchement des services puisque cette interprétation ignore le fait que certains des libellés contenus dans son état déclaratif des services s'étendent non seulement au-delà de

l'industrie des compagnies aériennes, mais aboutissent dans l'industrie des navires de croisière.

[52] Je suis d'accord avec l'Opposante que, à tout le moins à l'égard de ce motif, il y a un chevauchement, ou une relation étroite entre ceux-ci, de ses services et des Services de [TRADUCTION] « transport de passagers et de produits par navires » et [TRADUCTION] « services de voyages, nommément croisières » (Services qui se chevauchent (1)). Cependant, aucun chevauchement de cette sorte n'existe à l'égard des autres Produits et Services.

[53] Je suis en désaccord avec l'affirmation de l'Opposante que simplement parce que les parties œuvrent dans les industries du voyage, du transport et de la récréation, les produits, services entreprises des parties se chevauchent. Il s'agit de catégories vastes et générales. Les services de l'Opposante comportent l'organisation et l'exécution de transport pour les croisières en mer, une seule facette des industries du voyage, du transport ou de la récréation desquelles les produits et services des parties relèvent. Le simple fait que les Produits et Services de la Requérante (autres que les Services qui se chevauchent (1)) relèvent de ces industries ne donne pas nécessairement lieu à la conclusion que le genre des produits et services respectifs est semblable.

[54] J'estime à l'égard de ce motif que la prestation par l'Opposante de services d'organisation et d'exécution du transport pour les croisières en mer diffère des Produits et Services autres que les Services qui se chevauchent (1).

[55] L'Opposante n'a présenté aucun argument particulier à l'égard des voies de commercialisation autre que l'évaluation de la ressemblance dans les produits, les services et les entreprises. La Requérante a affirmé que le simple fait que les services relèvent du spectre général des services de voyage ne signifie pas qu'il existe un chevauchement dans les voies de commercialisation [observations écrites de la Requérante, para 38].

[56] La preuve de l'Opposante suggère qu'au moins une voie de commercialisation par laquelle ses services sont offerts est son site Web [affidavit Vidal, para 12a]. Cependant, je note que les parties sont libres d'offrir leurs services par toute voie disponible et qu'il n'y a aucune limitation contenue dans les états déclaratifs des produits et services des parties. J'estime qu'il est possible que, en raison de la ressemblance dans les Services qui se chevauchent, ceux-ci seraient offerts par les mêmes voies de commercialisation.

[57] En ce qui a trait aux autres Produits et Services, je note que, comme l'a suggéré la Requérante au paragraphe 38 de ses observations écrites, simplement relever du spectre général des services associés aux voyages ne signifie pas qu'il y a un chevauchement dans les voies de commercialisation. En effet, il s'agit d'une voie exceptionnellement large qui offre l'organisation et l'exécution du transport pour les croisières en mer avec les autres Produits et Services. J'estime que le facteur relatif aux voies de commercialisation n'est pas particulièrement important à l'égard des autres Produits et Services et ne favorise aucune des parties.

[58] En ce qui a trait à ce motif, les facteurs de la ressemblance des produits, des services, des entreprises et des voies de commercialisation favorisent donc l'Opposante à l'égard des Services de [TRADUCTION] « transport de passagers et de produits par navires » et [TRADUCTION] « services de voyages, nommément croisières ». En ce qui a trait aux autres Produits et Services, la ressemblance des produits, des services et des entreprises favorise la Requérante.

Circonstance de l'espèce – Genre étendu des services

[59] La Requérante affirme que les services respectifs sont étendus et plus importants et donc on pourrait s'attendre d'une attention et d'un discernement accrus de la part des acheteurs. La cour dans *Masterpiece*, précitée aux para 71 à 74, a abordé cette question comme suit :

71. Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (par. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

72. Cette distinction est importante, car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

73. D'ailleurs, *avant* qu'elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d'une source dont il ignorait jusque-là l'existence ou à laquelle il ne s'était pas auparavant intéressé [...]

74. Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité. (Je souligne)

[60] En l'espèce, puisqu'il n'y a aucune ressemblance marquée entre les marques de commerce avec d'autres facteurs qui ne pointent pas fortement contre une probabilité de confusion, je suis prête à accepter que le genre étendu des services est un facteur qui ferait qu'il est plus probable que les consommateurs soient plus alertes et portent plus attention aux marques de commerce rencontrées au moment de faire des achats. Par conséquent, ce facteur

favorise la Requérante dans une mesure limitée. Cependant, le résultat de l'analyse aurait été le même même si j'avais ignoré le genre étendu des services.

Circonstance de l'espèce – Famille de marques

[61] Lorsque l'on conclut à l'existence d'une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu'une marque de commerce similaire fait partie de la famille de marques de commerce et présume, de ce fait, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne [*Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175 au para 183 (CF 1^{re} inst)]. On ne peut toutefois pas présumer de l'existence d'une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn*, 1998 CanLII 7573 (CF), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF) (*Techniquip*) et *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)]. De plus, la question de savoir si la caractéristique commune aux marques de l'Opposante se trouve dans des marques de commerce appartenant à d'autres personnes est pertinente [*Techniquip*, précitée]. Puisque l'Opposante a établi l'emploi d'un certain nombre de ses marques de commerce [affidavit Vidal, par exemple, paragraphes 7, 9 à 13 et 16 et Pièces C à I, P et R à JJ] et, de plus, qu'il n'y a aucune preuve que NORWEGIAN est répandu dans le commerce, je conclus que l'Opposante a établi une famille de marques de commerce.

[62] L'Opposante fait valoir que sa famille de marques de commerce NORWEGIAN lui accorde une portée accrue de protection [observations écrites de l'Opposante, para 2]. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, je note que la plupart des marques de commerce de l'Opposante comportent le mot NORWEGIAN suivi par un autre mot nominal, en général court. Ces combinaisons sont les noms des navires de croisière en particulier, en plus de fonctionner comme marques de commerce. Des exemples sont NORWEGIAN JOY, NORWEGIAN JADE et NORWEGIAN EPIC. Les autres membres de la famille de marques de l'Opposante ont tendance à être des slogans comme CRUISE LIKE A NORWEGIAN ou THE NORWEGIAN WAY. Bien entendu, la famille comprend également la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE de l'Opposante, laquelle semble être employée essentiellement comme marque maison en liaison avec les services associés à l'ensemble de ses navires. Je note que la marque de commerce de la Requérante comporte NORWEGIAN ou NORWEGIAN.COM comme élément mineur dans un dessin complexe et que la Marque en général ne correspond à aucune des formes ou à aucun des formats caractéristiques de la famille de l'Opposante. J'estime donc que la présence d'une famille de marques de commerce favorise l'Opposante, mais seulement légèrement.

Circonstance de l'espèce – Emploi par des tiers

[63] La preuve qu'un mot a un emploi répandu peut, dans certaines circonstances, établir que les acheteurs prêteront probablement plus d'attention aux autres caractéristiques, distinguant ainsi les marques de commerce [*Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Cependant, il est accepté en général qu'un nombre important d'enregistrements est requis pour réussir à affirmer que les marques de commerce sont distinguables. Lorsque seulement un petit nombre d'enregistrements existe, la preuve d'emploi est nécessaire [*Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327; et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306]. Je note que, en ce qui a trait à la preuve de

la Requérante concernant les marques de commerce contenant NORWEGIAN, la plupart des marques de commerce indiquées appartiennent à l'Opposante. Les autres enregistrements, comptant pour moins de dix, sont associés à des produits et services variant d'aliments à des services de bienfaisance, mais aucun de ceux-ci ne concernent les produits ou les services des parties. Trois demandes en suspens existent au nom de la Requérante, y compris la demande qui est l'objet de cette procédure. Une seule demande en suspens couvre des services associés à ceux des parties, à savoir la demande n° 2,218,343 pour H HURTIGRUTEN NORWEGIAN COASTAL EXPRESS et Dessin. Je conclus donc que la preuve d'enregistrement ou d'emploi du mot NORWEGIAN n'est pas suffisante pour appuyer l'argument que les consommateurs pourraient être habitués à distinguer les marques de commerce contenant ce mot. Par conséquent, la preuve n'appuie pas une revendication que l'état du registre est un facteur qui favorise la Requérante.

Conclusion relative au motif fondé sur l'enregistrabilité

[64] La question posée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les consommateurs des services de la Requérante croiraient que ces services sont fournis ou autorisés par l'Opposante en raison de sa marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE. Je note que le mot NORWEGIAN est un élément mineur de la Marque et également que le mot est une description juste et exacte de l'origine des produits et services des parties. J'estime donc que, comme question de première impression, il est peu probable qu'un quelconque consommateur, même un qui connaît les services de l'Opposante, supposerait que les Produits et Services, autres que les Services qui se chevauchent (1), proviennent de l'Opposante. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier le manque de ressemblance entre les marques de commerce des parties, la faiblesse inhérente de la marque de commerce de l'Opposante, le manque de ressemblance des autres Produits et Services et des entreprises autres que les Services qui se chevauchent et les autres circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante à la date pertinente, à l'égard des Produits et Services, autre qu'à l'égard des Services qui se chevauchent (1). J'arrive à cette conclusion même si la marque de commerce de l'Opposante a acquis un caractère distinctif par un emploi vaste et de longue date et que l'Opposante possède une famille de marques de commerce NORWEGIAN.

[65] En ce qui a trait aux Services qui se chevauchent (1), j'estime que le même consommateur abordé ci-dessus pourrait supposer que l'Opposante offre ces Services qui se chevauchent. Par conséquent, de nouveau compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier l'emploi, la promotion et la publicité vastes et de longue date entraînant l'acquisition de caractère distinctif, ainsi que la ressemblance des services, des entreprises et possiblement des voies de commercialisation respectifs, et gardant à l'esprit l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante à la date pertinente à l'égard des Services qui se chevauchent (1). J'arrive à cette conclusion nonobstant le fait que la Marque et la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE de l'Opposante sont plus différentes qu'elles sont semblables.

Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

[66] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi puisqu'elle créait de la

confusion avec les marques de commerce de l'Opposante précédemment employées ou révélées au Canada. L'Opposante fait également valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisqu'elle créait de la confusion avec plusieurs demandes d'enregistrement de marques de commerce en suspens précédemment produites par l'Opposante. La date pertinente pour ces motifs d'opposition est la date de production de la Demande, soit le 1^{er} septembre 2017.

[67] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) en raison de sa preuve d'emploi antérieur de ses marques de commerce, y compris pour NORWEGIAN CRUISE LINE abordée ci-dessus. De nouveau, cette marque de commerce fournit à l'Opposante son meilleur argument.

[68] Bien que la date pertinente soit légèrement plus antérieure à celle pour le motif fondé sur l'enregistrabilité, la date pertinente n'influence pas le résultat de l'analyse de la confusion. En bout de compte, le résultat de l'analyse des facteurs évalués à l'égard de l'évaluation de la confusion demeure le même pour tous les facteurs, autres que le genre des produits, des services et des entreprises et la nature du commerce. J'évaluerai maintenant le genre des produits, des services et des entreprises des parties, ainsi que les voies de commercialisation. Ce faisant, j'invoquerai la preuve d'emploi de l'Opposante plutôt que la description des services contenue dans l'enregistrement de l'Opposante, comme je l'ai fait pour le motif fondé sur l'enregistrabilité abordé ci-dessus.

[69] Au-delà des services revendiqués dans son enregistrement pour la marque de commerce NORWEGIAN CRUISE LINE, je note que la preuve de l'Opposante démontre que ses services de navire de croisière comportent des excursions côtières, comme des visites de villes ou de villages et des lieux touristiques connexes comme des temples, des palais et des ruines [par exemple, voir l'affidavit Vidal, Pièce N, pages 30 et 57]. Bien que je note qu'il n'existe aucune preuve ou aucun argument explicite relativement à la nature précise des excursions côtières je conclus que le type probable d'entreprise offerte par l'Opposante comprend la réservation de telles excursions et l'organisation du transport connexe de passagers aux emplacements. Pareillement, la preuve de l'Opposante suggère qu'elle fournit des repas comme élément de son offre de navires de croisière. Par conséquent, il existe également une association potentielle avec ces types de services. Je conclus donc que les Services suivants chevauchent, ou sont étroitement liés à ceux-ci, ceux de l'Opposante (Services qui se chevauchent (2)) :

[TRADUCTION]

CI 39 [...] transport de passagers et de produits par [...] navire [...]; services d'agence de voyages, nommément services d'agence de voyages, nommément information sur les voyages et les circuits, achat et réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; [...]; [...] services [...] de voyages, nommément [...] croisières, préparation des billets pour des circuits touristiques, organisation pour le transport local à la destination du voyage et pour les réservations de restaurant; [...] services de réservation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges de voyage; [...] services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de services de réservation et d'achat de billets [...] de circuits touristiques et la réservation de sièges pour les voyages par un site Web interactif; [...]

CI 43 Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant et exploitation d'une installation de plats à emporter et de boissons; bar, café, casse-croûte, services de bar-salon [...]; [...] réservations de restaurants; [...] restaurants.

[70] Je note que l'Opposante a affirmé lors de l'audience que les Produits et Services chevauchent ses services de navire de croisière qui comprennent l'offre de vols à ses passagers. Cependant, il n'y a aucune preuve que c'est l'Opposante elle-même qui offre les services de compagnie aérienne. Il n'y a également aucune preuve que l'Opposante offre l'un des autres Services.

[71] En l'absence d'autres preuves ou arguments propres aux voies de commercialisation des parties, je ne peux pas conclure que ce facteur favorise l'une ou l'autre des parties dans une quelconque mesure importante, autre qu'à l'égard des Services qui se chevauchent 2 qui sont d'un genre semblable.

[72] Ainsi, mes conclusions à l'égard du motif fondé sur le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1)a) sont que les marques de commerce des parties créeront probablement de la confusion à l'égard des Services qui se chevauchent (2), mais pas à l'égard des autres Services. Par conséquent, ce motif est accueilli à l'égard des Services qui se chevauchent (2), mais est rejeté pour les autres Produits et Services.

[73] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b), l'Opposante doit établir que ses demandes invoquées ont été produites avant la date de production de la Demande et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la Demande, soit le 17 novembre 2021. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'une demande invoquée par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[74] Je note que l'Opposante n'a pas abordé son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) dans ses observations écrites. La raison pour cela est probablement que, comme je l'ai constaté en consultant le registre, l'ensemble des demandes invoquées par l'Opposante n'avaient pas encore été produites à la date de production de la Demande. Ce motif peut donc être sommairement rejeté.

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif

[75] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas, et qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer, les Produits et Services des services de l'Opposante au Canada à la lumière de la famille de marques de commerce NORWEGIAN de l'Opposante.

[76] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 17 janvier 2022 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[77] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada à la date pertinente [*Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF) aux para 33 et 34].

[78] L'Opposante a établi une réputation importante par sa preuve d'emploi, de publicité et de promotion de ses marques de commerce, y compris NORWEGIAN CRUISE LINE, la marque de commerce employée aux fins de comparaison ci-dessus, ce qui appuie le meilleur argument de l'Opposante. En bout de compte, ce motif d'opposition se rapporte également à la question de la confusion. De nouveau, la date pertinente n'a aucune influence sur le résultat de mon analyse. J'arrive à la même conclusion à laquelle je suis arrivée concernant les motifs fondés sur l'enregistrabilité et le droit à l'enregistrement abordés ci-dessus. Ma conclusion ci-dessus que les marques de commerce des parties créeront probablement de la confusion pour les Services qui se chevauchent (1) et (2), mais pas pour les autres Produits et Services, s'applique tout autant pour ce motif. Ce motif est donc accueilli à l'égard des Services qui se chevauchent (1) et des Services qui se chevauchent (2), mais est rejeté à l'égard des autres Produits et Services.

Motif fondé sur une description claire ou une description fautive et trompeuse

[79] L'Opposante fait valoir que la Marque, lorsqu'elle est présentée sous forme graphique, écrite et sonore, elle donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des Produits et Services.

[80] L'Opposante n'a produit aucune preuve et n'a présenté aucune observation écrite pour appuyer ce motif d'opposition, mais a offert de brefs arguments lors de l'audience.

[81] L'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)b) doit être évaluée en date de la production de la demande, en l'espèce, le 1^{er} septembre 2017 [*General Housewares Corp c Fiesta Barbeques Ltd* (2003), 2003 CF 1021 (CanLII), 28 CPR (4th) 60 (CF)].

[82] [TRADUCTION] « clairement » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29 (C de l'É) à la p 34]. Pour décider si une marque de commerce enfreint l'article 12(1)b), la marque de commerce ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l'angle de la première impression [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst); *Atlantic Promotions Inc c Registraire des marques de commerce* (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1^{re} inst)]. C'est-à-dire, la marque de commerce ne doit pas être considérée isolément, mais plutôt dans son contexte en relation avec les produits et services connexes [*Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu'il s'agit de juger du caractère descriptif [*Neptune SA c Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715].

[83] Une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine si, lorsque présentée sous forme graphique, écrite et sonore, elle est constituée d'un nom géographique et que les produits ou services connexes proviennent du lieu désigné par ce nom géographique [*MC Imports Inc c AFOD Ltd*, 2016 CAF 60].

[84] L'Opposante n'a également fourni aucune preuve elle-même en appui de ce motif d'opposition et je ne suis donc pas convaincue qu'elle se soit acquittée de son fardeau dans le cadre de ce motif. Cependant, je reconnais également que la Cour a soutenu que, pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine, au-delà de toute preuve, je peux également appliquer le bon sens [*Neptune SA c Canada (Procureur General)*, 2003, 29 CPR (4th) 497 (CF) et *Conseil du*

régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général), 2011 CF 58 au para 29]. De plus, je peux exercer mon pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance des définitions du dictionnaire pour les mots qui forment la Marque [*Yahoo! Inc c audible.ca inc* (2009), 76 CPR (4th) 222 (COMC)].

[85] Le dictionnaire *Oxford Dictionary* définit NORWEGIAN par :

[TRADUCTION]

Adjectif

De la Norvège ou relatif à ce pays ou à ses habitants.

Nom

1. Un natif ou habitant de la Norvège.
2. La langue scandinave de la Norvège.

[86] Il est également possible de prendre connaissance d'office du fait que « .COM » fait simplement de référence au nom de domaine principal d'une adresse de site Web. Il a été conclu que l'ajout d'un tel mot n'accorde pas un caractère distinctif suffisant pour rendre enregistrable une marque de commerce autrement clairement descriptive [voir, par exemple, *London Drugs Limited c Purepharm, Inc.* (2006), 54 CPR (4th) 87].

[87] Le mot « Norwegian » n'est pas un nom géographique. C'est un mot employé pour décrire les natifs ou les habitants du pays de la Norvège ou la langue scandinave qu'ils parlent [pour une conclusion analogue pour « Dutch », voir *Old Dutch Foods c 1904838 Ontario Inc*, 2016 COMC 183]. Le mot NORWEGIAN peut être associé aux Produits et Services puisqu'ils proviennent de la Norvège, mais cela n'équivaut pas à donner une description claire du lieu d'origine des Produits et Services. Par conséquent, je conclus que la Marque n'est pas un nom géographique et ne peut pas être considérée comme donnant une description claire du lieu d'origine des Produits et Services.

[88] Même si je devais me tromper, le résultat de cette analyse d'une description claire serait malgré tout la même. À cet égard, je note que la Cour a conclu que les dispositions de l'article 12(1)b) sont claires à elles seules et interdisent l'enregistrement des marques de commerce qui sont clairement descriptives dans leur illustration, leur écriture ou leur son. Par conséquent, les marques de commerce composées d'éléments nominaux et figuratifs enfreignent l'article 12(1)b) si la partie nominale est la caractéristique dominante dans l'illustration, l'écrite ou le son [*Best Canadian Motor Inns Ltd c Best Western International, Inc*, 2004 CF 135 et *Ottawa Athletic Club Inc (Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672 au para 29]. Cependant, à l'égard de la Marque, c'est l'élément PLANE & Dessin qui prédomine et, par conséquent, la combinaison de ces autres éléments plus dominants, employés aux côtés de NORWEGIAN, ne contrevient pas à l'article 12(1)b).

[89] Par conséquent, selon la prépondérance des probabilités, à la date pertinente, la Marque ne peut être considérée comme donnant une description claire du lieu d'origine des Produits ou Services, au sens de l'article 12(1)b) de la Loi.

DÉCISION

[90] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi pour les Services qui se chevauchent (1) et (2), nommément :

[TRADUCTION]

- CI 39 [...] navire [...]; services d'agence de voyages, nommément services d'agence de voyages, nommément information sur les voyages et les circuits, achat et réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; [...]; [...] croisières, préparation des billets pour des circuits touristiques, organisation pour le transport local à la destination du voyage et pour les réservations de restaurant; [...] services de réservation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges de voyage; [...] services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de services de réservation et d'achat de billets [...] de circuits touristiques et la réservation de sièges pour les voyages par un site Web interactif; [...]
- CI 43 Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant et exploitation d'une installation de plats à emporter et de boissons; bar, café, casse-croûte, services de bar-salon [...]; [...] réservations de restaurants; [...] restaurants.

et je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi, pour les autres Produits et Services, nommément :

[TRADUCTION]

- CI 16 Brochures; imprimés, nommément cartes et billets d'embarquement pour le transport aérien; magazines de voyage et de bord; périodiques.
- CI 35 Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; vente et promotion, nommément programmes de fidélisation et de récompenses ayant trait à la distribution et à la vente de services de transport aérien, services de fidélisation de la clientèle, nommément gestion d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des billets d'avion avec des points attribués à l'achat de segments de vol et de billets de différents tarifs ainsi qu'à l'achat de produits ou de services auprès d'entreprises sélectionnées; services de vente au détail, services de vente en vol et services de vente par Internet de tabac, de cosmétiques, de vêtements, de montres, de vin et de liqueur, de bijoux et de lunettes de soleil; services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, nommément d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique préenregistrée téléchargeable, de vidéos musicales, de prestations de musique préenregistrées, de jeux vidéo, d'événements sportifs préenregistrés téléchargeables ainsi que d'émissions d'animation et d'information

préenregistrées; transmission électronique de nouvelles et de données pour la vente de billets, notamment service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; prestation d'installations de travail collaboratif dotées d'équipement de bureau; services d'incubateur, notamment prestation d'espace de travail contenant de l'équipement de bureau et autres installations pour les entreprises émergentes, de démarrage et existantes; prestation d'espaces de travail de travail collaboratif, temporaires et partagés, de bureaux, d'espaces d'événements organisationnels, d'installations et d'équipement de bureau; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et d'espaces de bureau, notamment des installations de bureau partagées avec installations de conférence.

- CI 38 Services de télécommunication, notamment offre d'accès à Internet.
- CI 39 Services de compagnie aérienne, notamment services de transport aérien, notamment transport de passagers, de colis, de fret et de marchandises par avion; services de transport aérien et de voyages, notamment exploitation d'une compagnie aérienne pour le transport de passagers et de fret; transport de passagers et de produits par automobile, train [...] et avion; [...] services d'agence et de gestion de voyages, notamment organisation de forfaits vacances tout inclus; transport aérien pour passagers, location de voitures, services d'activités et de voyages, notamment location de voitures, voyages en train [...]; services de location de véhicules; services de stationnement de véhicules, notamment stationnement aéroportuaire, services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport et exploitation d'un parc de stationnement aéroportuaire; services de parcs de stationnement pour véhicules; services de messagerie; services d'entreposage et de manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; [...]; transmission électronique de données et de documents à des fins commerciales au moyen de terminaux informatiques à partir d'une base de données informatisée, notamment offre d'information dans les domaines du voyage et du transport ainsi qu'émission de billets d'avion par un site Web; offre de services d'enregistrement et d'embarquement pour des voyages aériens, notamment services de compagnies aériennes et d'enregistrement par un site Web; [...]; offre de services de réservation et d'achat de billets pour la location de voitures [...]; offre de services d'enregistrement et d'embarquement pour des voyages aériens, notamment offre d'horaires de compagnies aériennes et d'enregistrement auprès de compagnies aériennes.
- CI 41 Services d'organisation pour la réservation et l'achat de billets pour des concerts, des opéras, des musées, des parcs thématiques et des parcs d'attractions; offre de forfaits ski comprenant des billets de remontée mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, offre de forfaits golf comprenant des réservations de parcours, des cours de golf, la location d'équipement de golf, offre d'activités d'aventure douce, comme d'activités de motoneige et d'escalade.
- CI 43 [...] services de salles d'attente d'aéroport [...]; réservation d'hôtels [...]; offre de services de réservation et d'achat de billets pour des chambres d'hôtel [...].

Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Manon Duchesne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-10-31

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Julia Ryckman

Pour la Requérante : Adele Finlayson

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Fillmore Riley LLP

Pour la Requérante : Moffat & Co.