



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 116

Date de la décision : 2024-06-18

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Take-Two Interactive Software, Inc.

Requérante : GAMOMAT Holding GmbH

Demande : 2,168,900 pour TAKE 5

APERÇU

[1] Le 3 avril 2024, GAMOMAT Holding GmbH (la Requérante) a demandé une décision interlocutoire sur la suffisance de certains des motifs énoncés dans la déclaration d'opposition du 9 février 2024 produite par Take-Two Interactive Software, Inc. (l'Opposante). Plus précisément, la Requérante a demandé que les paragraphes 4a) et c) à g) de la déclaration d'opposition, respectivement fondés sur les articles 38(2)a.1), 38(2)c), 38(2)d), 38(2)e) et f) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), soient radiés.

[2] Par lettre officielle datée du 5 avril 2024, le registraire a invité l'Opposante à présenter ses observations concernant la demande de la Requérante. En réponse, le 25 avril 2024, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée et a présenté des observations concernant la demande de la Requérante.

[3] Par lettre officielle datée du 3 mai 2024, le registraire a invité la Requérante à faire savoir si elle avait des commentaires sur les modifications à la déclaration d'opposition proposées par l'Opposante. La Requérante a produit sa réponse correspondante le 24 mai 2024. Je tiens à souligner à ce stade que la Requérante a concentré ses observations sur le paragraphe 4g) de la déclaration d'opposition modifiée, fondée sur l'article 38(2)f) de la Loi.

[4] Ainsi, comme j'estime qu'au moins certains des motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition initiale de l'Opposante du 9 février 2024 n'ont pas été suffisamment plaidés, j'examinerai d'abord sa demande d'autorisation de modification.

AUTORISATION DE MODIFIER LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[5] Les modifications demandées font suite à une demande de décision interlocutoire et l'opposition n'en est qu'à ses débuts. Je suis par conséquent convaincue qu'il est dans l'intérêt supérieur de la justice d'accorder l'autorisation à l'Opposante en vertu de l'article 48 du *Règlement sur les marques de commerce* afin de modifier sa déclaration d'opposition.

[6] En conséquence, la présente décision interlocutoire concerne les motifs d'opposition modifiés dans la déclaration d'opposition modifiée en date du 25 avril 2024.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LA DÉCLARATION D'OPPOSITION MODIFIÉE

[7] La suffisance d'une déclaration d'opposition est régie par l'article 38 de la Loi. L'article 38(2) de la Loi précise les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée et l'article 38(3) de la Loi exige qu'une déclaration d'opposition soit indiquée avec suffisamment de détails pour permettre à un requérant d'y répondre. Par conséquent, un motif d'opposition insuffisant serait soit un motif d'opposition inapproprié soit ne contiendrait pas

suffisamment de faits pertinents pour permettre à un requérant d’y répondre.

[8] Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition est énoncé à l’article 38(6) de la Loi, comme suit :

(6) [...] le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

[9] Un motif d’opposition correctement plaidé invoque les faits pertinents, mais non la preuve que l’opposant a l’intention de produire pour établir ces faits [*Pepsico Inc c Registraire des marques de commerce* (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. En outre, une décision interlocutoire n’a pas pour but de déterminer si un motif d’opposition valable a ou non une chance raisonnable de succès, mais plutôt de savoir s’il contient suffisamment de faits pertinents.

[10] À la lumière de ce qui précède et pour les raisons exposées ci-dessous, la partie du paragraphe 4g)(ii) relative aux articles 38(2)f) et 19 de la Loi, contenue dans la déclaration d’opposition modifiée, est par la présente radiée. La demande de radiation de la Requérante à l’égard de chacun des autres motifs est rejetée.

**PARAGRAPHE 4A) DE LA DÉCLARATION D’OPPOSITION MODIFIÉE —
ARTICLE 38(2)A.1)**

[11] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)a.1), l’Opposante allègue que la Requérante connaissait pleinement les droits antérieurs de l’Opposante, qu’elle a produit la demande avec l’intention de

causer un préjudice à l'entreprise de l'Opposante, sachant qu'elle ne pouvait pas légalement employer la marque au Canada en liaison avec les produits et les services de la Requérante, et que la demande a été produite dans une tentative délibérée et de mauvaise foi de profiter de la notoriété que l'Opposante a acquise à l'égard de ses marques de commerce et son nom commercial invoqués, pour tromper les consommateurs en leur faisant croire que les produits et services de la Requérante sont ceux de l'Opposante ou sont en quelque sorte liés à l'Opposante, ou approuvés par cette dernière. L'Opposante allègue également que l'absence de licence de la Requérante pour offrir les produits et services requis et que la production de la demande constitue par conséquent un squattage de marques de commerce.

[12] À mon avis, la déclaration d'opposition modifiée répond aux préoccupations soulevées par la Requérante dans sa demande de radiation. Tout d'abord, je note que l'allégation selon laquelle la Requérante [TRADUCTION] « aurait dû » connaître les droits antérieurs de l'Opposante a été supprimée. Quant aux allégations de connaissance contenues dans le reste de l'acte de procédure — lorsqu'elles sont lues en combinaison avec les allégations relatives à la notoriété de l'Opposante, au fait que la demande a été produite dans l'intention de causer un préjudice à l'entreprise de l'Opposante et qu'elle constitue un squattage de la marque de commerce — on ne peut plus dire qu'elles se contentent de relater des faits qui s'appliqueraient dans presque toutes les affaires concernant une confusion alléguée de marques de commerce.

[13] En d'autres termes, j'estime que ce motif, tel qu'il a été modifié, fournit à la Requérante suffisamment de faits pour lui permettre de comprendre la preuve qu'elle doit satisfaire et à laquelle il faut répondre. En conséquence, il ne sera pas radié.

**PARAGRAPHE 4C), D) ET E) DE LA DÉCLARATION D'OPPOSITION MODIFIÉE —
ARTICLES 38(2)C), 16(1)A) ET C) ET ARTICLES 38(2)D) ET 2**

[14] La déclaration d'opposition modifiée répond également aux préoccupations de la Requérante en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)c) et d), étant donné que l'Opposante clarifie la nature de son entreprise ainsi que de ses produits et services invoqués. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe 4e), l'Opposante précise en outre la raison pour laquelle la marque de commerce visée par l'opposition serait dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, ces motifs ne seront pas non plus radiés.

**PARAGRAPHE 4F) DE LA DÉCLARATION D'OPPOSITION MODIFIÉE —
ARTICLE 38(2)E)**

[15] En vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande, puisque la Requérante n'est pas une organisation autorisée à mener des activités de jeux, de jeux de pari et de loterie, qu'elle n'a pas obtenu de licence pour le faire et qu'elle n'a pas l'intention d'obtenir une telle licence.

[16] Tel que modifié, ce motif d'opposition indique pourquoi la Requérante n'a pas employé la marque de commerce visée par la demande et ne projette pas de l'employer. Par conséquent, une fois encore, j'estime que la Requérante dispose de suffisamment de faits pour lui permettre de comprendre la preuve qu'elle doit satisfaire et à laquelle il faut répondre.

**PARAGRAPHE 4G) DE LA DÉCLARATION D'OPPOSITION MODIFIÉE —
ARTICLE 38(2)F)**

[17] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f), l'Opposante allègue que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande parce qu'elle est illicite et

contrevient aux articles 7*b*), 19, 20 et 22 de la Loi, ainsi qu'aux articles 202, 206 et 207 du *Code criminel*.

[18] Malgré les révisions apportées par l'Opposante à la déclaration d'opposition, la Requérante maintient que les allégations concernant les articles 19 et 20 de la Loi ne devraient pas être plaidées en combinaison avec un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)*f*) et que les allégations concernant l'article 22 de la Loi et les articles 202, 206 et 207 du *Code criminel* restent insuffisantes. Je note que la Requérante n'a pas présenté d'observations concernant les allégations révisées relatives à l'article 7*b*) de la Loi.

[19] Le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)*f*) vise en effet à déterminer si un requérant peut légalement employer la marque de commerce visée par la demande au Canada. En ce qui concerne les demandes annoncées avant le 17 juin 2019, les contestations de la licéité de l'emploi d'un requérant fondées sur le non-respect d'une loi fédérale ont souvent été examinées en vertu de l'article 30*i*) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 (l'ancienne Loi). Je reste d'avis qu'en raison de la similitude avec l'article 30*i*) de l'ancienne Loi, la jurisprudence y afférente peut, dans certaines circonstances, encore éclairer l'interprétation de l'article 38(2)*f*) de la Loi.

[20] Il a été jugé qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'ancienne Loi en combinaison avec l'article 7*b*) de la Loi constitue un motif d'opposition valable [voir *Dairy Processors Association of Canada c Producteurs Laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada*, 2014 CF 1054; et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[21] L'article 7*b*) de la Loi est considéré comme l'expression légale du droit de la commercialisation trompeuse et un acte de procédure s'y rapportant

doit contenir des faits qui, s'ils sont avérés, établissent les éléments suivants : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles [voir, par exemple, *Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries Inc*, 2017 CF 571].

[22] Je suis convaincue que la partie du motif d'opposition fondé en l'espèce sur l'article 7b) de la Loi est suffisante lorsqu'elle est considérée dans le contexte de la déclaration d'opposition modifiée dans son ensemble. Notamment aux paragraphes 3, 4a), e) et g), l'Opposante fait référence à l'emploi et/ou à la notoriété importante de ses marques de commerce invoquées au Canada, ce qui permet d'en inférer qu'un achalandage peut être rattaché à ces marques de commerce. La déclaration d'opposition modifiée contient également de multiples allégations selon lesquelles l'emploi de la marque de commerce visée par la demande crée une confusion avec ces marques de commerce, ce qui, si cela se révélait vrai, satisferait à l'élément de fausse déclaration du critère de la commercialisation trompeuse [*Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69 au para 21]. Enfin, j'estime, sur la base de ces faits, qu'une allégation de dommages actuels ou possibles pour l'Opposante est implicite, de sorte que la Requérante dispose de faits pertinents suffisants pour y répondre. Par conséquent, à ce stade précoce de la procédure, selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincue que cette partie du motif d'opposition devrait être radiée.

[23] Le registraire a jugé qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de l'ancienne Loi en combinaison avec l'article 22 de la Loi constitue un motif d'opposition valable [voir *McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Limited c Hi-Star Franchise Systems, Inc*, 2020 COMC 111]. Les allégations relevant de l'article 22 doivent contenir des faits qui, s'ils sont avérés, établissent les éléments suivants : l'emploi de

la marque de commerce, l'achalandage, le lien probable établi par les consommateurs et la probabilité de dépréciation [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23].

[24] Comme je l'ai conclu pour le motif d'opposition concernant l'article 7*b*) ci-dessus, j'estime qu'il est possible d'inférer l'existence d'un achalandage suffisant à l'égard des marques de commerce enregistrées de l'Opposante sur la base de ses allégations d'emploi tout au long de la déclaration d'opposition modifiée et, étant donné qu'une probabilité de confusion est alléguée, une probabilité de dépréciation est implicite, de sorte que la Requérante dispose de faits pertinents suffisants pour y répondre. Par conséquent, à ce stade précoce de la procédure, selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas non plus convaincue que cette partie du motif d'opposition devrait être radiée.

[25] Quant aux articles 19 et 20, tout d'abord, en ce qui concerne les observations de la Requérante relatives à l'irrégularité et à la duplication des actes de procédure en s'appuyant fortement sur des décisions antérieures non publiées [2 décembre 2020 et 11 janvier 2021; demande n° 1,859,406; marque de commerce POMME (DESSIN)], aucune de ces décisions ne soutient la proposition selon laquelle les allégations concernant les articles 19 à 20 sont toujours inappropriées lorsqu'elles sont plaidées en combinaison avec un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)*f*), comme l'a laissé entendre la Requérante dans ses observations.

[26] À cet égard, comme indiqué ci-dessus, l'article 38(2)*f*) est un motif d'opposition distinct qui soulève la question de savoir si un requérant peut légalement employer une marque de commerce par opposition à l'enregistrabilité d'une marque de commerce en vertu des articles 38(2)*b*) et 12 ou même par opposition au droit du requérant d'enregistrer cette marque en vertu des articles 38(2)*c*) et 16 [voir, par exemple, *INTS It Is Not*

The Same, GmbH et Stefanyshyn Ltd, 2022 COMC 256, où un motif fondé sur la combinaison des articles 38(2)f) et 20 semble avoir été accepté comme valide en principe, mais n'a pas été accueilli parce qu'il a été jugé que les marques de commerce ne créaient pas de confusion; et *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG et Maureen Smith*, 2023 COMC 127, où un motif similaire fondé sur la contrefaçon d'une marque enregistrée a été accepté]. Ainsi, la date pertinente pour un motif fondé sur l'article 38(2)f) sera différente de celle concernant un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)b) et même, en fonction des preuves finalement présentées, de celle concernant un motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)c).

[27] En outre, chaque déclaration d'opposition doit être considérée dans son propre contexte et lue comme un tout.

[28] En l'espèce, je ne suis pas convaincue que la partie du motif d'opposition fondée sur les articles 38(2)f) et 20 de la Loi, lorsqu'elle est considérée dans le contexte de l'ensemble de la déclaration d'opposition (qui, comme indiqué ci-dessus, fait référence à des circonstances autres que la seule confusion), soit nécessairement inappropriée, au point de devoir être radiée au stade des actes de procédure. Je suis également d'avis que, telle que modifiée, elle est indiquée avec suffisamment de détails pour permettre à la Requérante d'y répondre.

[29] Cela dit, je radie le motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)f) et 19 de la Loi, car, en supposant que tous les faits allégués sont vrais, je n'estime pas que ce motif, tel que plaidé, puisse donner lieu à une cause défendable [voir *Manufacturers Life Insurance Company c British American Tobacco (Brands) Limited*, 2017 CF 436]. Contrairement à l'article 20 de la Loi, dont la portée est plus large, l'article 19 concerne les allégations de violation relatives à l'emploi d'une marque identique à la ou aux marques

enregistrées invoquées [voir *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295; et *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2021 CF 602]. L'Opposante en l'espèce invoque des marques de commerce qui ne sont pas identiques.

[30] Enfin, j'aborde les articles 202, 206 et 207 du *Code criminel*.

L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas une organisation autorisée à mener des activités de jeux de hasard, de jeux d'argent et de loterie, qu'elle n'a pas obtenu de licence pour le faire, et qu'elle n'a pas l'intention d'obtenir une telle licence.

[31] La Requérante fait valoir qu'elle doit deviner quelles infractions elle commettrait en employant la marque de commerce visée par la demande, et en liaison avec quels produits ou services, étant donné que l'Opposante ne précise pas quelles parties des dispositions du *Code criminel* invoquées seraient enfreintes, et n'identifie pas quels produits et services parmi ceux énumérés iraient à l'encontre de ces dispositions. Plus précisément, la Requérante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les paragraphes 202(1) et 206(1) énumèrent chacun 10 infractions distinctes. Par exemple, l'alinéa 202(1)a) prévoit que commet une infraction quiconque « emploie ou sciemment permet qu'on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d'inscrire ou d'enregistrer des paris ou de vendre une mise collective », tandis que l'alinéa 206(1)i) prévoit que commet une infraction quiconque « reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d'une partie de bonneteau ».

En l'espèce, la déclaration d'opposition laisse la Requérante dans l'incertitude quant à la nécessité de répondre qu'en employant sa marque de commerce au Canada, elle « [emploie] ou sciemment [permet] qu'on emploie un local sous [son]contrôle dans le dessein d'inscrire ou d'enregistrer des paris ou de vendre une mise collective » (en violation de l'alinéa 202(1)a)) ou elle « [reçoit] des paris de toute sorte sur le résultat d'une partie de bonneteau » (en violation de l'alinéa 206(1)i)), ou si elle commet l'une des 18 autres infractions au moins énumérées aux articles 202 et 206. Sans savoir cela, la

Requérante ne peut pas non plus savoir laquelle des innombrables exceptions elle aurait le droit ou la présomption d'invoquer en vertu du *Code criminel* (voir, par exemple, *Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd*, 2015 COMC 25 au para 30).

[32] L'Opposante n'est pas d'accord et fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] Au contraire, l'acte de procédure indique clairement que la Requérante n'avait pas le droit d'« employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services de la Requérante parce qu'ils vont à l'encontre des articles 202, 206 et 207 du *Code criminel* »

L'Opposante ne peut pas connaître l'étendue complète des produits et services de la Requérante, qui comprennent notamment des « logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne, logiciels de jeu pour jeux de casino, services de casino, services de pari, services de jeux de casino en ligne, services de pari en ligne ». Compte tenu de l'étendue des produits et services énumérés, les produits et services de la Requérante peuvent très bien être, par exemple, « dans le dessein d'inscrire ou d'enregistrer des paris ou de vendre une mise collective » ou de recevoir « des paris de toute sorte sur le résultat d'une partie de bonneteau ». Cela relève de la connaissance de la Requérante. La portée de la demande est formulée de manière large, de sorte que les produits et services de la Requérante, tels qu'ils sont décrits dans la demande et tels qu'ils sont invoqués dans la déclaration d'opposition, iraient à l'encontre des articles 202, 206 et 207 du *Code criminel*.

Comme l'a noté la Commission dans *Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd*, 2015 COMC 25 (CanLII) :

[27] [...] les loteries qui sont exploitées « par un ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur au Canada ne peuvent être exploitées que par les provinces qui, de plus, ne sont pas autorisées à délivrer une licence à un tiers pour exploiter une telle loterie [...]

[29] [...] le registraire doit déterminer s'il existe une prétention établie à première vue, en vertu du principe général selon lequel il registraire ne peut pas admettre l'enregistrement d'une marque si l'emploi par la partie requérante enfreint les lois fédérales [...]

Dans la décision *Interprovincial Lottery Corporation c Country Line Dance*, 2002 CanLII 61485 (CA COMC) l'ensemble de la demande qui visait : « billets

de loterie, nommément jeux à billets à languette; billets imprimés; séries de billets jetables pour jeux de hasard » et « vente au détail de billets de loterie; vente en gros de billets imprimés; franchises de distribution dans le domaine des billets de loterie; vente en gros de franchises de distribution spécialisées dans les billets de loterie » a été rejetée au motif qu'elle allait à l'encontre des articles 206 et 207 du *Code criminel*.

L'Opposante soutient donc qu'il n'est pas raisonnable ni nécessaire qu'elle limite sa demande, à l'étape des arguments, à des produits et services spécifiques. La déclaration d'opposition modifiée allègue à juste titre que tous les produits et services visés par la demande vont à l'encontre des articles 202, 206 et 207 du *Code criminel* et invoque des faits pertinents suffisants à l'appui de cette allégation.

[33] Je suis en général d'accord avec les observations de l'Opposante et j'estime qu'elle a fourni une base suffisante pour étayer cette partie du motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) qui ne sera pas non plus radiée. La question soulevée par la Requérante à cet égard devrait, à mon avis, être traitée sur le fond lorsqu'une décision sera rendue en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

DATE LIMITE POUR PRODUIRE UNE CONTRE-DÉCLARATION

[34] Conformément à sa demande du 3 avril 2024, la Requérante se voit accorder un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Hngo
Géralda Madi
Manon Duchesne Osborne

Agents au dossier

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante : Wilson Lue LLP