



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 25
Date de la décision : 2015-01-30
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Star Island Entertainment,
LLC à l'encontre des demandes n^{os} 1,225,773,
1,225,766, 1,225,770, 1,225,767 et 1,229,187
pour les marques de commerce MANSION
CLUB, MANSION & Dessin, MANSION
ENTERTAINMENT, MANSION CASINO et
MANSION WHERE THE WORLD PLAYS
& Dessin au nom de Provent Holdings Ltd.**

Aperçu

[1] Provent Holdings Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement des marques MANSION CLUB, MANSION & Dessin, MANSION ENTERTAINMENT, MANSION CASINO et MANSION WHERE THE WORLD PLAYS & Dessin aux fins d'emploi avec un large éventail de produits et de services, y compris des jeux, de l'équipement de sport, et des services de jeux d'argent, de réception et de divertissement.

[2] Star Island Entertainment, LLC (l'Opposante) a contesté ces demandes principalement sur la base des motifs suivants : (i) les marques de commerce visées par la demande créent de la confusion avec son emploi de la marque de commerce et du nom commercial MANSION en liaison avec une boîte de nuit à Miami en Floride et des services de réservations connexes; et (ii) la Requérante ne peut pas avoir été convaincue

qu'elle avait le droit d'employer les marques de commerce visées dans la demande, puisqu'elle ne peut pas légalement offrir des services liés aux jeux d'argent au Canada.

[3] Pour les raisons qui suivent, j'estime que les demandes doivent être refusées pour les services de jeux d'argent en ligne, parce que la Requérante n'a pas démontré qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer les marques de commerce visées dans la demande en liaison avec ces services, eu égard à l'article 207 du *Code criminel* LRC 1985, c C-46 qui interdit aux provinces de délivrer une licence à un tiers afin que celui-ci exploite un système de loteries sur un ordinateur ou au moyen d'un ordinateur. En ce qui concerne les autres produits et services, je rejette les oppositions, puisque l'Opposante n'a pas produit suffisamment de preuves d'emploi antérieur ou de réputation de sa marque MANSION.

Demande n° 1,225,773

[4] Le 3 août 2004, Provent Holdings Ltd a produit une demande d'enregistrement de MANSION CLUB (la Marque), sur le fondement de son emploi projeté avec les Produits et les Services (tels qu'ils ont été modifiés) énoncés à l'annexe A.

[5] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 avril 2009, et l'Opposante s'y est opposée le 22 septembre 2010. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[6] La preuve de l'Opposante comprend les affidavits de Vanessa Menkes, Peter Woods et Elliot Choi. La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de James Holtom. M^{me} Henkes, M. Woods et M. Choi ont été contre-interrogés. Les transcriptions de ces contre-interrogatoires et les pièces des affidavits ont été inscrites au dossier.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 16 septembre 2014.

Motifs d'opposition

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

- (a) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce qu'elle ne contient pas d'état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des Produits ou des Services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou sera employée;
- (b) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, puisque la Requérante a employé la Marque au Canada avant la date de dépôt;
- (c) la demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi, parce que la Requérante :
 - 1. n'avait pas l'intention d'exercer un contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services;
 - 2. n'avait pas l'intention d'employer la Marque de manière à distinguer les Produits et les Services;
 - 3. n'avait pas l'intention d'associer la Marque aux Produits et aux Services de manière à constituer un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi;
 - 4. n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services;
- (d) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30g) de la Loi, puisque l'adresse qui figure sur la demande n'est pas celle du bureau principal de la Requérante ni celle d'un lieu d'affaires à l'étranger;

- (e) la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a droit ou avait droit d'employer la Marque, étant donné
1. qu'elle ne peut pas offrir légalement au Canada les services liés aux jeux d'argent décrits dans la demande;
 2. l'Opposante avait déjà acquis un achalandage appréciable au Canada relativement à sa marque de commerce et à son nom commercial MANSION et la Requérante savait que son emploi de la Marque au Canada violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7*b*) de la Loi;
- (f) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services, parce que la Marque crée de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce MANSION de l'Opposante, énoncés à l'annexe B et employés au Canada en liaison avec des services de réservations pour une boîte de nuit et un bar;
- (g) La Marque n'est pas distinctive des Produits et Services pour les raisons suivantes :
1. l'emploi antérieur du nom commercial et des marques de commerce MANSION de l'Opposante;
 2. la Requérante n'avait pas l'intention d'exercer un contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services.

Fardeaux de preuve

[9] Avant de me pencher sur les allégations figurant dans la déclaration d'opposition, j'exposerai en premier lieu certaines exigences techniques relatives i) au fardeau ultime imposé à une partie requérante pour établir sa preuve et ii) au fardeau de preuve initial

imposé à une partie opposante au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition.

[10] En ce qui concerne le point i) susmentionné, c'est à la partie requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par une partie opposante dans la déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau ultime incombe à la partie requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la partie requérante. En ce qui a trait au point ii) susmentionné, conformément aux règles de preuve habituelles, la partie opposante doit aussi s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, (1990) 30 CPR (3d) 293, p 298 (CF 1^{re} inst). La présence d'un fardeau de preuve imposé à la partie opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question.

Dates pertinentes

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p 475];
- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;
- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Questions préliminaires relatives à la preuve

Affidavit de M^{me} Menkes

[12] M^{me} Menkes, première vice-présidente, Communications pour l'Opposante, présente l'emploi et la promotion que fait l'Opposante des marques de commerce et au nom commercial MANSION ainsi que les revenus qu'elle en tire. La preuve produite par M^{me} Menkes indique aussi la mesure dans laquelle ce sont les Canadiens qui sont clients de ces activités. Bien que M^{me} Menkes n'ait pas été en mesure de répondre à certaines questions lors du contre-interrogatoire, je suis convaincue qu'elle détient une connaissance personnelle des éléments pertinents de l'entreprise de l'Opposante. Je ne suis donc pas prête à écarter l'ensemble de sa preuve, même si je suis d'avis qu'il faut accorder un poids moindre à certains éléments de celle-ci.

Affidavit de James Holtom

[13] M. Holtom, un étudiant occupant un emploi d'été dans la firme de l'agent de la Requérante, présente une description du site Web *www.mansioncasino.com* (y compris son activité de jeu sur le site) et joint des imprimés de ce site Web, ainsi que des évaluations de Mansion Casino. D'abord, sa preuve est ultérieure à toutes les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition. Ensuite, il s'agit d'une preuve par ouï-dire, et il n'y a rien qui justifie la nécessité de présenter cette information ni aucune preuve concernant sa fiabilité dans la mesure où elle concerne la Requérante. Dans de telles circonstances, je ne suis pas prête à conclure que cette preuve est admissible [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Guayapi Tropical* (2012), 104 CPR (4th) 65 (COMC) paragraphes 7 à 9]. M. Holtom joint aussi un article intitulé « MANSION.com Announces Sponsorships of the 3rd Annual B.C. Poker Championships », un événement prévu du 18 au 25 novembre 2007. Bien que j'accepte que cet article existe, il n'y a aucun fondement sur lequel je peux m'appuyer pour accepter cette preuve au titre de la véracité de son contenu.

Affidavit de Peter Woods

[14] M. Woods, stagiaire en droit employé par l'agent de l'Opposante, joint à son affidavit des preuves tirées du site Web de Statistique Canada, qui sont censées quantifier le nombre de voyageurs canadiens se rendant en Floride. Indépendamment de la question du oui-dire dans la preuve, j'accepte que de nombreux Canadiens voyagent en Floride.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a)

[15] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi, relativement aux descriptions suivantes :

[TRADUCTION]

- (a) appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à des jeux sur écran à cristaux liquides;
- (b) paris sur des courses de chevaux.

[16] Comme aucune preuve ni aucun argument n'ont été produits à l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et le motif est rejeté [*McDonald's Corporation c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd c/o/b/a Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) page 104].

Motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 30b), 30e) et 30g)

[17] Comme aucune preuve ni aucun argument n'a été soumis à l'appui de ces motifs d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 30b), 30e) et 30g) sont rejetés.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i)

[18] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit

d'employer la Marque. Effectivement, la Requérante était au courant (i) qu'elle ne pouvait pas offrir légalement les services de jeux d'argent décrits dans la demande ou (ii) l'Opposante avait déjà acquis un achalandage appréciable au Canada relativement à son nom commercial et à sa marque de commerce MANSION, faisant en sorte que l'emploi de la Marque violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi.

Alinéa 7b) de la Loi

[19] Je vais d'abord me pencher sur l'allégation selon laquelle la Requérante savait que l'emploi de la Marque au Canada violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. L'alinéa 7b) de la Loi est une codification solennelle de l'action en common law pour le délit de commercialisation trompeuse. Le registraire a déjà considéré un tel motif d'opposition comme étant valide [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC), 561 à 562].

[20] Les trois critères d'une action pour commercialisation trompeuse (selon l'alinéa 7b) de la Loi) sont : (i) l'existence de l'achalandage; (ii) décevoir le public par fausse représentation; et (iii) un préjudice véritable ou potentiel [voir *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 SCR 120 paragraphe 33].

[21] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante doit fournir une preuve suffisante pour démontrer qu'elle a établi l'existence de l'achalandage relativement à son nom commercial ou à sa marque de commerce MANSION au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement. La preuve soumise et décrite dans la présente décision relativement aux motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 2 et 16 ne suffit pas pour établir l'existence d'un achalandage. Il n'y a pas non plus de preuve de déception ou de préjudice potentiel à l'Opposante. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et ce motif d'opposition est rejeté.

Absence d'autorisation légale d'offrir des services de jeux d'argent

[22] La première partie du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) est énoncé ci-dessous :

[Traduction]

[La demande] n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30*i*) de la Loi parce que, contrairement à la déclaration de la Requérente dans la demande, la Requérente ne peut pas avoir été convaincue, au moment de produire la demande, qu'elle avait le droit d'employer [la Marque au Canada] ... parce qu'elle savait à ce moment ... qu'elle ne pouvait pas offrir légalement au Canada les services liés aux jeux d'argent décrit dans la demande.

[23] Même si la Requérente soutient que ce motif d'opposition est contraire à l'alinéa 38(3)*a*) de la Loi, aucune assertion du genre n'est présentée dans la contre-déclaration, ni soulevée dans une décision interlocutoire. En outre, il était clair dans le plaidoyer écrit et à l'audience que la Requérente était au courant de la preuve qu'elle devait réfuter. Ainsi, je refuse de conclure que le motif d'opposition est contraire à l'alinéa 38(3)*a*) de la Loi [voir, par exemple *Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c Sears Canada Inc* (2002), 26 CPR (4th) 457 (COMC) p 466 à 469; *Ralston Purina Canada Inc c Quaker Oats Co of Canada Ltd/Compagnie Quaker Oats du Canada Ltee* (1995), 61 CPR (3d) 540 (COMC) dans lesquels on explique que le fait d'invoquer un motif d'opposition ne suffit pas dans la contre-déclaration].

[24] Un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) sera accueilli s'il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, ch C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, LRC 1985, ch F-27, ou la *Loi sur la Société canadienne des postes*, LRC 1985, ch C-10 [voir *Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc reflex*, (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), pages 542 et 543].

[25] L'Opposante est d'avis qu'elle s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à première vue, puisque la demande couvre de nombreux services qui s'inscrivent

clairement dans la portée des activités interdites par l'article 206 du *Code criminel*, y compris (le plaidoyer écrit de l'Opposante, paragraphe 26) :

[TRADUCTION] Offre d'installations de jeux d'argent; services de jeux d'argent, nommément jeux d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès à des services de jeux d'argent au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo; ... paris sur des courses de chevaux; ... services de divertissement sur bateaux de croisière, nommément ... jeux d'argent sur place et en ligne, ... offerts à bord de bateaux de croisière; ... exploitation de loteries.

[26] Les articles pertinents du *Code criminel* sont énoncés à l'annexe C, et je suis prête à les admettre d'office. Le membre Martin explique dans *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC) que ce sont les articles 206 et 207 du Code criminel régissent la légalité et l'exploitation de loteries au Canada, lesquelles peuvent seulement être exploitées et gérées par le gouvernement d'une province par l'entremise d'entités désignées par la loi ou dans des circonstances particulières, par un licencié.

[27] Cependant, le paragraphe 207(4) du *Code criminel* définit la loterie et en exclut précisément les jeux, les opérations et autres « exploités par un ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur. Cela signifie que 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 [Références : *Earth Future Lottery* (2002), 215 DLR (4th) 656 (PEICA); *Interprovincial Lottery Corp c Monetary Capital Corp* (2006), 51 CPR (4th) 447 (COMC) p 449].

[28] J'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux services de jeux d'argent en ligne, puisque les provinces ne sont pas autorisées à délivrer une licence à un tiers pour l'exploitation d'une loterie « par ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur. Les arguments de l'Opposante permettent d'inférer qu'à première vue, l'offre de services de jeux d'argent en ligne serait contraire au *Code criminel*.

[29] Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que l'expertise du registraire ne s'étend pas à [TRADUCTION] « l'interprétation et à l'application des articles 206 et 207 du *Code criminel*, particulièrement lorsque la situation est compliquée par des questions de compétences et de territorialité sur Internet » (plaidoyer écrit de la Requérante, paragraphe 47), le registraire doit déterminer s'il existe une prétention établie à première vue, en vertu du principe général selon lequel il ne peut pas admettre l'enregistrement d'une marque si l'emploi par la partie requérante enfreint les lois fédérales [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd (COMC)*, *supra*]. Les arguments de la Requérante selon lesquels la présence de son site Web au Canada (dont il n'existe aucune preuve admissible) constitue un emploi au Canada (plaidoyer écrit de la Requérante, paragraphe 48) ne suffisent pas pour me permettre de conclure qu'elle s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, soit de démontrer que l'offre de jeux d'argent en ligne contrevient au *Code criminel*.

[30] En ce qui concerne les autres services liés aux jeux d'argent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit d'établir qu'à première vue, la Requérante n'a pas l'intention d'offrir ces services, conformément au *Code criminel*, puisqu'il existe plusieurs exceptions permettant d'offrir légalement des services de jeux d'argent et des loteries. De plus, il n'existe aucune preuve démontrant que la Requérante n'a pas obtenu, ou n'obtiendra pas, la ou les licences pertinentes en vertu du *Code criminel* [voir *Interprovincial Lottery Corp c Monetary Capital Corp*, *supra*; *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming System*, *supra* où il s'est avéré que la preuve démontrait que la Requérante n'était pas licenciée]. En l'absence de preuve du contraire, je considère qu'il est raisonnable de supposer que la Requérante se conformera aux articles 206 et 207 du *Code criminel* dans l'exploitation des autres Services [*Ontario Lottery Corp c Arkay Marketing Associates Inc* (1993), 47 CPR (3d) 398 p 402 et 403].

[31] Comme l'Opposante ne s'est acquittée que du fardeau de preuve qui lui incombe relativement aux « services de jeux d'argent, nommément les jeux d'argent en ligne » et « services de divertissement sur bateaux de croisière, nommément jeux d'argent en ligne », le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) est accueilli, mais seulement en ce qui concerne ces services.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16

[32] L'Opposante allègue que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services, puisqu'elle crée de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce MANSION de l'Opposante (énoncées à l'annexe B) que cette dernière a précédemment employés au Canada en liaison avec des services de réservation pour une boîte de nuit et un bar.

[33] Il revient à l'Opposante de prouver qu'elle a employé son nom commercial et ses marques de commerce MANSION, au sens de l'article 4 de la Loi, avant le 3 août 2004, la date de production de la demande d'enregistrement. L'Opposante doit aussi démontrer qu'elle n'a pas abandonné son nom commercial ou ses marques de commerce à la date de l'annonce de la Marque, soit le 22 avril 2009. Comme je considère que la marque de commerce MANSION de l'Opposante est celle qui est la plus susceptible de donner gain de cause à l'Opposante, je vais centrer mon analyse sur cette marque de commerce.

Paragraphe 4(2) et emploi des marques de commerce sur Internet

[34] L'Opposante fait valoir qu'elle emploie son nom commercial et sa marque de commerce MANSION au Canada depuis au moins aussi tôt que 2004, en liaison avec des services de réservation pour une boîte de nuit et un bar, au moyen des sites Web *www.mansionmiami.com*; *www.theopiumgroup.com*; et *www.clubzone.com*.

[35] Le paragraphe 4(2) de la Loi définit l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Bien qu'il n'y ait pas de description particulière de l'emploi dans la Loi en ce qui concerne les noms commerciaux, les principes énoncés aux articles 2 et 4 s'appliquent [*Mr. Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 (FCTD) p 511 et 512].

[36] Dans le cas de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[37] En outre, la Cour fédérale et le registraire ont tous deux étudié dans quels cas l'emploi d'une marque de commerce sur un site Web constitue un emploi au Canada. Les principes suivants s'appliquent :

- La simple exposition d'une marque de commerce ne peut constituer un emploi d'une marque de commerce que dans les cas où les services sont bel et bien offerts aux Canadiens, ciblent ceux-ci ou sont exécutés au Canada [*HomeAway.com, Inc c Hrdlicka*, 2012 CF 1467; *Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp* (2014), 122 CPR (4th) 409 (CF) paragraphes 46 et 47 (*Unicast*)].
- La preuve que les Canadiens ont accès au site Web, à l'offre d'options de paiement en dollars canadiens ou le fait que le site Web contient de l'information s'adressant précisément aux Canadiens sont tous des éléments qui étayent la conclusion que les services sont activement offerts aux Canadiens [*Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd* (2013), 112 CPR (4th) 321 (COMC) paragraphe 30; *McCarthy Tétrault c Lawyers Without Borders Inc* (2010), 87 CPR (4th) 437 (COMC) paragraphe 21; *Unicast, supra*, paragraphe 64].
- Si une partie s'appuie sur l'annonce de services aux Canadiens, la preuve que la partie fait réellement du démarchage ou de la publicité au Canada sera pertinente.

L'Opposante s'est-elle acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait?

[38] Pour les raisons qui suivent, j'estime que, même si la preuve de l'Opposante établit l'emploi de son nom commercial et de sa marque de commerce MANSION au Canada, la preuve n'est pas suffisante pour établir cet emploi à la date pertinente. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et je rejette donc ce motif d'opposition.

La preuve de l'Opposante établit l'emploi de sa marque de commerce au Canada

[39] La preuve suivante établit l'emploi des marques de commerce et du nom commercial MANSION de l'Opposante au Canada :

- Les clients peuvent réserver des tables et acheter des billets pour des événements organisés à la boîte de nuit MANSION sur le site Web de l'Opposante à l'adresse *www.mansionmiami.com* (affidavit Menkes affidavit, paragraphe 8), sur lequel on peut voir la marque de commerce MANSION (affidavit Menkes, pièces B et E).
- Pour prendre une réservation, les clients cliquent sur un spectacle donné sur le site Web *www.mansionmiami.com* et la réservation se fait à l'aide de Want Tickets, un fournisseur tiers (contre-interrogatoire Menkes, questions 75 à 85). Dans la mesure où une partie des services de réservation sont exécutés par Want Tickets, ces services sont considérés comme étant des services de réservation exécutés par l'Opposante [voir à titre d'exemple le cas analogue suivant : *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express* (2000), 9 CPR (4th) 443 (COMC) p 448-449].
- Environ 10 % de toutes les demandes de réservation faites par l'entremise du site Web de l'Opposante *www.mansionmiami.com* depuis janvier 2009 proviennent du Canada (affidavit Menkes, paragraphe 10).
- M. Choi, vice-président des ventes pour myZone Media Inc., un promoteur de boîtes de nuit, déclare que myZone Media Inc. a agi à titre d'agent pour l'Opposante, par l'entremise de son site Web *www.clubzone.com*, qui est également accessible à l'adresse *www.clubzone.ca* (affidavit Choi, paragraphe 4, contre-interrogatoire Choi, page 7, lignes 33 à 41).
- *www.clubzone.com* est un site Web où les boîtes de nuit peuvent elles-mêmes afficher et promouvoir des événements, des sites de spectacles et des billets ayant trait aux « divertissements de soirée » (affidavit Choi, pièce B).

- L'Opposante annonce le nom commercial et la marque de commerce MANSION sur le site Web *www.clubzone.com*, au moyen duquel les Canadiens peuvent soumettre une demande de réservation (affidavit Menkes, paragraphe 20, pièce L; affidavit Choi, paragraphe 5, pièce B).

La preuve de l'Opposante n'établit pas d'emploi antérieur à la date pertinente

[40] Bien que la preuve de l'Opposante est que son site Web était accessible aux Canadiens pour la réservation de billets et de tables en février 2004, il n'y a pas de preuve antérieure au 3 août 2004 qui démontre un lien avec le Canada. Même si M^{me} Menkes indique que des réservations peuvent avoir été prises par plus de 4 000 Canadiens depuis 2004, elle ne précise pas quand en 2004 les réservations ont été prises par ces personnes situées au Canada par rapport aux Canadiens qui prennent des réservations une fois rendus à Miami (affidavit Menkes, paragraphe 15; contre-interrogatoire Menkes, questions 105 à 107). Bien que la preuve consiste en la promotion que fait myZone Media Inc. de la boîte de nuit Mansion depuis 2004 (affidavit Menkes, paragraphe 20; affidavit Choi, paragraphe 5), il n'y a aucune preuve démontrant que l'annonce et la promotion ont commencé avant la date pertinente, et M. Choi est seulement en mesure de confirmer que les demandes de réservation ont été reçues en 2004 (contre-interrogatoire Choi, pages 26 et 27). En outre, même si l'Opposante a produit des extraits de publications dans lesquelles il est fait référence à la boîte de nuit MANSION comme existant depuis avant 2004 (affidavit Menkes, pièce M), aucun des articles cités ne corrobore la conclusion que l'Opposante a ciblé activement les Canadiens ou leur a offert ses services de réservations.

[41] Comme j'estime que l'Opposante n'a pas démontré qu'elle employait sa marque de commerce ou son nom commercial au Canada avant la date pertinente, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relativement à l'exploitation sous licence

[42] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive des Produits et Services, parce que la Requérante n'exerce pas de contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services. De plus, il n'existe aucune preuve corroborant l'allégation selon laquelle la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relativement au nom commercial et aux marques de commerce MANSION de l'Opposante

[43] L'Opposante fait valoir que la Marque ne permet pas de distinguer les Produits et les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante, à savoir les services de boîtes de nuit, de restaurants et de bar, les services de spectacles de musique en direct et les services de réservation associés au nom commercial et aux marques de commerce MANSION de l'Opposante énoncés à l'annexe B. Comme la marque de commerce et le nom commercial MANSION de l'Opposante sont les éléments qui sont les plus susceptibles de donner gain de cause à l'Opposante, je vais centrer mon analyse sur cette marque de commerce et ce nom commercial.

[44] C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau de prouver qu'en date du 22 septembre 2010, sa marque de commerce (ou son nom commercial) MANSION était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Une opposition fondée sur l'absence de caractère distinctif ne se limite pas la prestation de services ou à la vente de produits au Canada. Elle peut être aussi fondée sur la preuve d'une connaissance ou d'une notoriété de la marque de commerce ou du nom commercial MANSION de l'Opposante, y compris celles acquises par le bouche-à-oreille ou obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst) paragraphes 44 et 45].

[45] Les propositions suivantes résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) paragraphes 33 et 34].

- Le fardeau de preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque doit être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être importante, significative ou suffisante.
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet.

L'Opposante s'est-elle acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait?

[46] Bien que la preuve de l'Opposante décrite ci-dessous soutienne la conclusion que plusieurs Canadiens peuvent avoir été en contact avec la marque MANSION à la date pertinente, dans l'ensemble, cela ne suffit pas pour démontrer que la réputation de l'Opposante au Canada est importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

Visiteurs canadiens de la boîte de nuit MANSION

[47] La boîte de nuit MANSION de l'Opposante a ouvert ses portes en février 2004 à Miami en Floride. Elle attire plus de 10 000 clients par semaine (affidavit Menkes, paragraphe 4). Depuis 2004, l'Opposante a pris des réservations pour plus de 4 000 clients ayant une adresse canadienne (affidavit Menkes, paragraphe 15). En outre, la preuve de l'Opposante démontre qu'un nombre important de Canadiens voyagent en Floride (affidavit Wood).

[48] Bien que cette preuve puisse donner à penser que certains Canadiens connaissent la marque de commerce MANSION de l'Opposante et peuvent être allés à la boîte de nuit de l'Opposante, elle ne suppose pas que les consommateurs canadiens auraient un souvenir de la marque suffisant pour conférer à cette dernière une réputation substantielle, suffisante ou importante au Canada [*Bojangles (CV)*, *supra* paragraphe 52].

Visites des sites Web

[49] La marque de commerce et le nom commercial MANSION sont annoncés sur les sites Web suivants de l'Opposante : *www.mansionmiami.com* et *www.theopiumgroup.com*. M^{me} Menkes affirme que les données sur le site Web de l'Opposante montrent que des dizaines de milliers d'internautes ayant des adresses ISP canadiennes ont accédé au site Web *www.mansionmiami.com* et que, selon le rapport GOOGLE Analytics joint à son affidavit, 33 923 consultations du site ont été dénombrées pour la période du 1^{er} janvier 2009 au 3 mars 2011 (affidavit Menkes, paragraphe 10, pièce F).

[50] La preuve a été mise en doute lors du contre-interrogatoire, et il s'est avéré que M^{me} Menkes n'était pas sûre de la manière dont GOOGLE Analytics obtient son information, du nombre de consultations uniques (contre-interrogatoire Menkes, Q133 et Q136), du possible dédoublement d'information (Q134 et Q135) et de ce que les autres renseignements que contient le rapport peuvent indiquer, y compris le taux de rebond (questions 138 à 141). Étant donné que la preuve concernant les visites sur les sites Web a été mise en doute que je ne peux pas estimer le nombre de visites faites sur ce site Web, je ne suis pas en mesure d'accorder un véritable poids à la preuve de M^{me} Menkes, selon laquelle un nombre important de Canadiens ont consulté le site Web *www.mansionmiami.com*.

[51] M^{me} Menkes ajoute qu'environ 10 % de toutes les demandes de réservation faites par l'entremise du site Web de l'Opposante *www.mansionmiami.com* depuis janvier 2009 proviennent du Canada (affidavit Menkes, paragraphe 10). En l'absence du nombre total de demandes, cette information ne m'aide pas à déterminer la réputation de la marque MANSION au Canada.

Promotion sur les sites Web de myZone Media

[52] Les marques de commerce MANSION apparaissent aussi sur le site Web *www.clubzone.com* de MyZone Media Inc., qui agit à titre d'agent pour les clients canadiens de l'Opposante depuis 2004 (affidavit Menkes, paragraphe 20, pièce I et L). M. Choi indique que 4 500 demandes au sujet de la boîte de nuit MANSION ont été reçues par l'entremise des sites Web Clubzone et qu'environ 15 % de ces demandes provenaient du Canada (affidavit Choi, paragraphe 6). Cependant, le total de 4 500 demandes reçues au cours d'une période de 7 ans, dont certaines années sont ultérieures à la date pertinente, n'a pas d'impact notable sur la réputation de l'Opposante au Canada.

Références dans des publications

[53] M^{me} Menkes joint plusieurs publications qui mentionnent MANSION et qui sont, dit-elle, accessibles au Canada. D'abord, je note que bon nombre des publications citées semblent avoir un siège social aux États-Unis comme le New York Post, le Daily News, Gotham, le Miami Herald et le Herald Broward County Edition, et n'auraient pas d'impact sur la réputation de la marque MANSION au Canada. Ensuite, bien que je ne puisse pas admettre d'office la distribution de certains autres périodiques cités dans l'affidavit de M^{me} Menkes, comme le US Weekly, People et Life & Style Weekly (voir à titre d'exemple *Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd*, (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC) p 168-169), les références à la marque MANSION ne sont pas bien en évidence et n'étaient pas la conclusion que ces articles ont une incidence importante sur la réputation de la marque MANSION.

Publicité

[54] Les marques de commerce et le nom commercial MANSION sont également annoncés dans les magazines des compagnies aériennes American Airlines et Delata, dans le magazine de la Floride *Ocean Drive*, ainsi que sur des dépliants distribués sur la plage (affidavit Menkes, paragraphe 18). Cependant, on ne donne aucune information relative à la fréquence ou à la portée de cette publicité qui aurait été vue par des Canadiens.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relativement à l'emploi par l'Opposante et à sa réputation est rejeté.

[55] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer que la réputation de sa marque de commerce et de son nom commercial MANSION est substantielle, importante ou suffisante, ce motif d'opposition est rejeté. Je note que si j'avais été en mesure d'accorder un poids à la preuve de l'Opposante portant sur l'analyse des sites Web, j'aurais pu considérer que la preuve de l'Opposante était suffisante pour qu'elle s'acquitte du fardeau de preuve qui lui incombait.

Demandes n^{os} 1,225,766, 1,225,770, 1,225,767 et 1,229,187

[56] Les questions, la preuve et les dates pertinentes prises en compte dans la détermination des motifs d'opposition pour la demande n^o 1,225,773 sont essentiellement les mêmes que pour les demandes n^{os} 1,225,766, 1,225,770, 1,225,767 et 1,229,187, et le résultat est le même.

La décision

[57] À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions relatives aux demandes n^{os} 1,225,766, 1,225,770, 1,225,767 et 1,229,187 pour l'ensemble des Produits et des Services, sauf pour les « services de jeux d'argent, nommément les jeux d'argent en ligne » et les « services de divertissement sur bateaux de croisière, nommément ... jeux d'argent en ligne... ». Je rejette l'opposition relative à la demande n^o 1,229,187 pour l'ensemble des Produits et des Services, sauf pour « services de divertissement sur bateaux de croisière, nommément ... jeux d'argent en ligne ... ».

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

PRODUITS :

(1) Jeux de trictrac; petites balles et petits ballons pour jouer à des jeux, notamment au soccer, au baseball, au football, au basketball, au golf, au tennis et au tennis de table; boules de billard; embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de table; jeux d'échecs; jetons sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; jeux, notamment jeux d'action et d'adresse (notamment jeux d'action avec cibles, jeux d'action informatiques, jeux de type billard électrique), jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes électroniques, jeux de société (notamment jeux de table, jeux de cartes, jeux de vocabulaire); balles et ballons de jeu, notamment de soccer, de baseball, de football, de basketball, de golf, de tennis et de tennis de table; bâtons de jeu, notamment de baseball, de softball et de cricket; billes; appareils de jeux électroniques non conçus uniquement pour les téléviseurs, notamment appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à des jeux sur écran à cristaux liquides; jeux de majong; balles et ballons de jeu pour le soccer, le baseball, le football, le basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; cartes à jouer; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; jeux informatiques en ligne non téléchargeables.

SERVICES :

(1) Offre d'installations de jeux d'argent; services de jeux d'argent, notamment jeux d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; services de divertissement, notamment offre d'accès à des services de jeux d'argent au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo; services de club pédagogique, notamment offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou cours; offre d'installations pour activités récréatives, notamment installations pour jouer à des jeux de cartes, restaurants ainsi que centres d'exercice ou de conditionnement physique; offre d'installations de club sportif, notamment offre d'installations d'entraînement, de conditionnement physique et d'exercice, offre de différentes installations pour un éventail d'événements liés à des clubs sportifs, notamment de cricket, de tennis, de soccer, de football, de football américain, de rugby, de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de course de chevaux, de cyclisme, de hockey, de hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de course de véhicules motorisés, de course de vélos et de fléchettes; boîtes de nuit, notamment services de cabaret; offre d'installations de restauration; paris sur des courses de chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de divertissement sur bateaux de croisière, notamment concerts, spectacles de musique, apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de théâtre, jeux d'argent sur place et en ligne, événements sportifs, notamment aérobie, natation, danse, tous offerts à bord de bateaux de croisière; services de divertissement ayant trait aux appareils de jeu, notamment salles de jeux électroniques; offre d'installations de divertissement, notamment offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre ou musique; offre de publications électroniques non téléchargeables, notamment magazines, cyberlettres, brochures, prospectus, prospectus sur les jeux de hasard, prospectus sur les nouvelles économiques et prospectus sur les nouvelles du sport et du divertissement; publication en ligne de livres et de revues électroniques; exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives,

notamment organisation d'activités sportives communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives pour divers sports, notamment le cricket, le tennis, le soccer, le football, le football américain, le rugby, le golf, la natation, le tir, le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les courses de chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, le netball, l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les courses de véhicules motorisés, les courses de vélos et les fléchettes; services de jeux électroniques, notamment offre d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux informatiques au moyen d'un système informatique sur Internet.

(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; services de club sportif, notamment offre d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire; services de boîte de nuit, notamment offre d'aliments; services de club social, notamment offre d'hébergement; services de club social, notamment offre d'aliments; services d'hôtel; services de restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant avec débit de boissons.

(3) Services d'agence d'escorte sociale, services d'escorte sociale; services d'accompagnement en société, notamment accompagnement.

Annexe B

Marques de commerce de l'Opposante

MANSION



Annexe C

206(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

- a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;
- b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d'échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;
- c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l'exploitation d'un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;
- d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d'un bien qu'il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;
- e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d'une somme d'argent ou sur remise d'une valeur ou, en s'engageant lui-même à payer une somme d'argent ou à remettre une valeur, a

droit, en vertu du plan, de l'arrangement ou de l'opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l'arrangement ou l'opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d'argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d'autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d'argent ou valeur en vertu du plan, de l'arrangement ou de l'opération;

- f) dispose d'effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l'adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l'argent ou verse une autre contrepartie valable;
- g) décide une personne à risquer ou hasarder de l'argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d'un jeu de dés, d'un jeu de bonneteau, d'une planchette à poinçonner, d'une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d'une roue de fortune;

.....

207(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s'appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

- a) le gouvernement d'une province, seul ou de concert avec celui d'une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l'autre province, en conformité avec la législation de la province;

...

- f) toute personne peut, en vertu d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou la personne ou l'autorité qu'il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l'autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

.....

207(3) Quiconque, dans le cadre d'une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

- a) dans le cas de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion de cette loterie :
 - (i) soit d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,
 - (ii) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
- b) dans le cas de la participation à cette loterie, d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

207(4) Pour l'application du présent article, « loterie » s'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui suit :

- c) pour l'application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l'aide de ceux-ci.