



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

Référence : 2014 COMC 240
Date de la décision : 2014-11-06
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Canadian Broadcasting
Corporation/Société Radio-Canada à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,571,291 pour la
marque de commerce COFFEE NIGHT
IN CANADA au nom de Big Mountain
Coffee House & Roasters Ltd.**

[1] Le 2 avril 2012, Big Mountain Coffee House & Roasters Ltd. (la Requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce COFFEE NIGHT IN CANADA sur la base d'un emploi projeté. Dans une demande révisée, acceptée le 11 mars 2014, la Requérante a supprimé toutes les marchandises à l'exception du [TRADUCTION] « café ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 novembre 2012.

[3] Le 2 janvier 2013, Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- suivant les articles 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA ou des marques officielles NIGHT IN

CANADA (identifiées ci-dessous) de l'Opposante dont la Requérante connaissait ou devait forcément connaître l'existence, étant donné l'emploi de longue date et à grande échelle desdites marques au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre;

- suivant les articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*), la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée et créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante présentées ci-dessous, dont aucune n'a été abandonnée :
 - i. HOCKEY NIGHT IN CANADA – LMC227,771
 - ii. HOCKEY NIGHT IN CANADA & Dessin – LMC227,772



- suivant les articles 38(2)*b*) et 12(1)*e*), la Marque n'est pas enregistrable, car l'adoption de la Marque est interdite en vertu de l'article 9 de la Loi. La ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une ou plusieurs des marques officielles NIGHT IN CANADA de l'Opposante, énoncées ci-dessous, à l'égard desquelles un avis public d'adoption a été donné en vertu de l'article 9(1)(*n*)(iii) dans le *Journal des marques de commerce* :
 - i. Hockey Night in Canada – 0909885
 - ii. HOCKEY NIGHT IN CANADA LOGO DESIGN – 0911707



- iii. HOCKEY NIGHT IN CANADA BIO – 0918748
 - iv. HOCKEY NIGHT IN TORONTO – 0919541
 - v. HOCKEY NIGHT IN EDMONTON – 0919542
 - vi. HOCKEY NIGHT IN OTTAWA – 0919543
 - vii. HOCKEY NIGHT IN CALGARY – 0919544
 - viii. HOCKEY NIGHT IN VANCOUVER – 0919545
 - ix. HOCKEY NIGHT IN MONTREAL – 0919546
 - x. FOOTBALL NIGHT IN CANADA – 0918202
- suivant les articles 38(2)d) et 2, la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2, car elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de tiers, y compris les marchandises et services de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de :

- a. David Masse, directeur principal de TV Network Sports chez l'Opposante;
- b. Barbara Gallagher, une parajuriste employée par l'agent de l'Opposante;
- c. James Haggerty, un chercheur en marques de commerce employé par l'agent de l'Opposante;
- d. Glenda O'Brien, une technicienne en référence bibliographique employée par l'agent de l'Opposante.

[6] Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé.

[7] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)b)/12(1)e) – la date de ma décision [voir *Canadian Council of Professional Engineers c Groupegénie Inc* (2009), 78 CPR (4th) 126 (COMC) et *Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF); et
- article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Non-conformité à l'article 30i) de la Loi

[11] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il

existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30*i*) est rejeté.

Motifs fondés sur la non-enregistrabilité

Article 12(1)d) de la Loi

[12] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire, et je confirme que les enregistrements des marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[14] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou

dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

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

[15] La Marque et la marque nominale déposée HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante sont des expressions constituées de mots du dictionnaire d'usage courant qui présentent un certain rapport avec les marchandises et services qui sont liés aux marques. Aucune des marques en cause ne possède un caractère distinctif inhérent particulièrement fort. La marque déposée HOCKEY NIGHT IN CANADA & Dessin de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus fort, du fait de la présence d'éléments graphiques supplémentaires.

[16] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[17] La demande pour la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada. Il m'est donc impossible d'inférer que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[18] En revanche, l'Opposante a fourni une preuve considérable de l'emploi des marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA en liaison avec la fourniture et la promotion d'émissions télévisées et radiophoniques, en particulier celles se rapportant à la diffusion à la télévision des matchs de la Ligue nationale de hockey et d'événements apparentés. À titre d'exemple, la pièce D de l'affidavit Masse est constituée de plusieurs DVD contenant des spécimens d'émissions de télévision de 2004, 2006 et 2008. La pièce E de l'affidavit Masse est constituée d'imprimés extraits de la section HOCKEY NIGHT IN CANADA du site Web de l'Opposante qui montrent de quelles façons les marques déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante ont été employées en liaison avec les services visés par les

enregistrements. Pendant la saison 2012-2013, environ 223 000 visiteurs uniques ont consulté la section HOCKEY NIGHT IN CANADA du site Web de l'Opposante. La pièce F de l'affidavit Masse est constituée de spécimens de documents promotionnels arborant les marques déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA. M. Masse a déclaré sous serment que les documents joints comme pièces E et F sont représentatifs de la publicité et de la promotion à grande échelle dont les marques HOCKEY NIGHT IN CANADA font l'objet au Canada depuis de nombreuses décennies.

[19] L'Opposante a également fourni, par l'intermédiaire de l'affidavit O'Brien, une preuve démontrant que les marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante ont été mentionnées dans divers journaux quotidiens canadiens d'envergure, dont *The Calgary Herald*, *The Gazette*, *The Ottawa Citizen* et *The Globe and Mail* de 2007 à 2013 (pièce A, onglets 1 à 28). Je suis disposée à admettre d'office que des quotidiens de l'envergure de ceux dont il est question dans l'affidavit O'Brien ont une diffusion considérable au Canada [*Northern Telecom Ltd c Nortel Communications* (1987), 15 CPR (3d) 540, p. 543 (COMC)].

[20] L'Opposante a également fourni une preuve de l'emploi des marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA en liaison avec divers articles promotionnels, y compris des [TRADUCTION] « tasses, verres, bouteilles en inox, vêtements, casquettes, livres et DVD » en grande partie par l'entremise de licenciées (pièce H et I de l'affidavit Masse). M. Masse précise qu'en tout temps, l'Opposante a exercé, dans le cadre des licences d'emploi qu'elle a octroyées, un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des articles vendus en liaison avec les marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA (paragraphe 29 à 31). Je souligne que les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante se limitent à des [TRADUCTION] « vidéocassettes et des jeux de société interactifs ».

[21] Je suis convaincue que la preuve au dossier appuie la conclusion que les marques de commerce de l'Opposante sont devenues connues dans une mesure considérable au Canada en liaison avec les services et marchandises visés par ses enregistrements. Je souligne, en outre, qu'à l'audience, la Requérente a concédé que les marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante étaient devenues bien connues au Canada en liaison avec des services de radiodiffusion, mais a refusé de concéder qu'il s'agit de [TRADUCTION] « marques célèbres ».

[22] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[23] Comme je l'ai expliqué plus en détail ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), la Requérante n'a pas établi le moindre emploi de la Marque, tandis que l'Opposante a démontré que, depuis au moins l'an 2000, ces marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA ont été employées dans une mesure considérable par l'Opposante et par ses prédécesseurs en titre en liaison avec les services et les marchandises visés par ses enregistrements.

[24] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[25] La demande pour la Marque vise uniquement les marchandises « café ».

[26] Les enregistrements des marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante visent :

- a. LMC277,771 (marque nominale) – [TRADUCTION] « vidéocassettes et jeux de société interactifs; fourniture d'émissions radiophoniques et télévisées »
- b. TMA277,772 (marque figurative) – [TRADUCTION] « services de fourniture d'émissions radiophoniques et télévisées »

[27] La Requérante soutient, et je suis d'accord avec elle, qu'il n'y a aucun recoupement entre les marchandises et les services des parties qui sont visés par la demande et par les enregistrements.

[28] Comme je l'ai mentionné ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), l'Opposante a fourni une preuve de l'emploi de ses marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA en liaison avec des articles promotionnels supplémentaires ne faisant pas partie des marchandises visées par les enregistrements. À cet égard, la jurisprudence est claire : l'analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)c) doit se limiter à un examen des marchandises et/ou services qui sont visés par la demande du requérant et par l'enregistrement de l'opposant [voir *Esprit*

International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)].

L'emploi des marques de l'Opposante en liaison avec des marchandises autres que celles spécifiées dans les enregistrements invoqués à l'appui de ce motif d'opposition ne pourrait être pertinent qu'à titre de circonstance additionnelle de l'espèce.

[29] En l'absence de tout recoupement entre les marchandises et/ou services des parties, j'estime qu'il n'y aurait également aucun recoupement entre les commerces des parties.

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

[30] Les marques des parties ont en commun les mots NIGHT IN CANADA et diffèrent l'une de l'autre par leur premier mot uniquement. Dans le cas de la Marque, le premier mot, « COFFEE », est descriptif des marchandises (café) qui sont liées à la Marque. Par conséquent, l'élément le plus frappant et le plus unique de la Marque est l'expression « NIGHT IN CANADA, laquelle constitue, pour les mêmes raisons, l'élément le plus frappant et le plus unique de la marque de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante également.

[31] Les marques des parties présentent des similitudes dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent du fait de l'élément commun NIGHT IN CANADA. Cela dit, la présence des mots COFFEE et HOCKEY engendre des différences entre les marques des parties, en particulier dans la présentation et dans les idées suggérées. Je souligne, cependant, que les mots HOCKEY et COFFEE présentent une certaine ressemblance sur le plan sonore – et que, par conséquent, les marques des parties se ressemblent également dans le son.

[32] J'estime que, lorsqu'on le considère dans son ensemble, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.

État du registre

[33] L'Opposante a fourni une preuve de l'état du registre relativement à l'expression NIGHT IN CANADA. Dans son affidavit, M. Haggerty présente les résultats de la recherche qu'il a effectuée dans le registre dans le but de repérer les marques de commerce actives comprenant l'élément NIGHT IN CANADA. Comme le montrent les résultats qu'il a joints à son affidavit

comme pièces A et B, toutes les marques de commerce NIGHT IN CANADA qui figurent au registre sont la propriété de l'Opposante.

[34] À l'audience, la Requérente a fait référence à un enregistrement abandonné (inactif) de la marque POKER NIGHT IN CANADA n'appartenant pas à l'Opposante. Je refuse d'accorder quelque poids que ce soit à cette observation, car elle n'est pas étayée par la preuve au dossier.

Octroi de licences d'emploi des marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA en liaison avec des articles promotionnels

[35] La Requérente soutient que l'Opposante, à titre de radiodiffuseur public, n'exerce aucune activité consistant à fournir des aliments et boissons. Bien que cela soit vrai, la preuve démontre clairement que l'Opposante a mis sur pied un programme d'octroi de licences commerciales pour la fourniture d'articles promotionnels en liaison avec les marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA. De plus, comme je l'ai souligné ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a), il ressort clairement de la preuve que ces licences sont conformes aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

[36] Dans le cadre de ce vaste programme de licences, l'Opposante conclut des accords de licence commerciale pour la vente de diverses marchandises promotionnelles, dont certaines qui présentent une certaine parenté avec les marchandises (café) de la Requérente en ce qu'elles pourraient très bien être utilisées en conjugaison avec du café – telles que des tasses à café, des tasses isothermes, des thermos et des tasses à l'effigie d'équipes sportives (pièce I). M. Masse a déclaré sous serment que les articles promotionnels présentés aux pièces H et I de son affidavit sont représentatifs de la façon dont les marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA sont employées depuis de nombreuses années en liaison avec des articles grand public (para. 35). L'Opposante fait également état de chiffres de ventes substantiels pour les articles HOCKEY NIGHT IN CANADA de 2007 à 2013. Plus précisément, M. Masse affirme que les ventes totales réalisées au cours de cette période s'élèvent à 17 millions de dollars; le plus haut niveau ayant été atteint en 2007-2008, avec des ventes de 4,8 millions de dollars, et le plus bas en 2010-2011, avec des ventes de 1,8 million de dollars (para 36).

[37] Comme je l'ai souligné dans mon analyse des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), les marchandises autres que les « vidéocassettes et jeux de société interactifs » ne sont pas spécifiées dans les enregistrements des marques de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA, de sorte que l'emploi des marques en liaison avec ces autres marchandises peut seulement être considéré à titre de circonstance additionnelle de l'espèce.

[38] J'estime que cette circonstance additionnelle joue en faveur de l'Opposante.

Conclusion

[39] J'ai examiné la question de la confusion sous l'angle de la première impression et à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce. Bien que les marchandises et services respectifs des parties soient d'un genre différent, la mesure considérable dans laquelle les marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante sont devenues connues et la ressemblance significative entre les marques des parties engendrée par la présence de l'élément NIGHT IN CANADA dans la Marque, font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante, car j'estime que le public serait porté à croire que l'emploi de COFFEE NIGHT IN CANADA comme marque de commerce pour du café a été approuvé ou parrainé par l'Opposante, ou fait l'objet d'une licence octroyée par cette dernière ou, encore, qu'il existe un certain lien commercial entre la Requérante et l'Opposante. Je ne suis donc pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime et, par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Articles 12(1)e) et 9(1)n)(iii) de la Loi

[40] L'Opposante a fourni les détails relatifs à ses marques officielles, et je n'ai aucune raison de douter de la validité de ces derniers. Je souligne que l'Opposante a même fourni une preuve établissant clairement son statut d'autorité publique au Canada.

[41] Le test que commande l'article 9(1)n)(iii) consiste à déterminer si, sous le coup de la première impression, une personne connaissant uniquement les marques officielles de l'Opposante et n'ayant d'elles qu'un souvenir imparfait serait susceptible d'être trompée ou confondue par la Marque. Il ne s'agit pas d'un test de comparaison directe et si, comme c'est le

cas en l'espèce, les marques ne sont pas identiques, il y a lieu de se demander si la ressemblance de la Marque est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une ou plusieurs des marques officielles de l'Opposante. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance aux termes de l'article 9(1)n)(iii), le test à appliquer ne se limite pas à une comparaison visuelle. Il peut y avoir lieu de tenir compte du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi, à savoir le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent [voir *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 80 CPR (3d) 225, p. 230 (CF 1^{re} inst.), conf. par 3 CPR (4th) 298 (CAF); *Big Sisters Association of Ontario c Big Brothers of Canada* (1999), 86 CPR (3d) 504 (CAF); *Hope International Development Agency c Aga Khan Foundation Canada* (1996), 71 CPR (3d) 407 (COMC), p. 413].

[42] Il importe de souligner que le test à appliquer aux termes de l'article 9(1)n)(iii) diffère de l'analyse de la confusion qui est habituellement effectuée, en ce sens que pour qu'un motif fondé sur cet article soit accueilli, il doit y avoir une probabilité que les consommateurs confondent les marques entre elles, par opposition à une probabilité que les consommateurs concluent à tort à l'existence d'un lien entre les sources des services.

[43] Ma conclusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité repose en grande partie sur la notoriété étendue que les marques de commerce déposées HOCKEY NIGHT IN CANADA de l'Opposante ont acquise. Toutefois, ce facteur n'entre pas en ligne de compte dans le contexte d'une analyse aux termes des articles 12(1)e)/9(1)n)(iii).

[44] Lorsque je compare les marques des parties sur la base de degré de ressemblance uniquement, je ne suis pas convaincue que le consommateur moyen confondrait la Marque avec les marques officielles NIGHT IN CANADA de l'Opposante en soi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – article 38(2)d) de la Loi

[45] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[46] L'Opposante est tenue de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une des marques officielles HOCKEY NIGHT IN CANADA et/ou NIGHT IN CANADA qu'elle invoque était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[47] Comme je l'ai expliqué plus en détail dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime que l'Opposante a démontré que ses marques HOCKEY NIGHT IN CANADA avaient acquis aux dates pertinentes une notoriété suffisante et, par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[48] La différence entre les dates pertinentes n'est pas assez considérable pour avoir une incidence importante sur mes conclusions à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) exposées ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

Décision

[49] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.