



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

Référence : 2016 COMC 63
Date de la décision : 2016-04-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

2435-8228 Québec Inc.

Opposante

et

Jetsetter, Inc.

Requérante

1,556,542 pour la marque de commerce
JETSETTER

Demande

I. Contexte

[1] Le 15 décembre 2011, Gilt Travel, Inc. (une prédecesseure en titre de la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce JETSETTER (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis, de même que sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009. Elle vise des services qui sont décrits comme suit [TRADUCTION] : « services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de places pour voyager; services de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. »

[2] L'Opposante est propriétaire de la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN (reproduite ci-dessous), qui fait l'objet de l'enregistrement canadien de marque de commerce

n° LMC346,142. L'enregistrement de l'Opposante vise des [TRADUCTION] « services se rapportant à l'exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les accessoires de voyage et les gadgets personnels novateurs destinés au voyage et au mode de vie » et est fondé sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 9 septembre 1986.



[3] L'Opposante est également propriétaire d'une demande en instance relative à la marque de commerce JET-SETTER, qui a été produite sous le n° de demande 1,615,914 le 27 février 2013 et qui vise une gamme de services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne se rapportant à la vente de vêtements et de produits connexes destinés au voyage et au mode de vie. La demande revendique différentes dates de premier emploi.

[4] De plus, l'Opposante est propriétaire du nom commercial JET-SETTER, qu'elle affirme employer en liaison avec l'exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'accessoires et de gadgets destinés au voyage et au mode de vie depuis au moins aussi tôt que septembre 1986.

[5] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 janvier 2013 et, le 17 juin 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[6] Les motifs d'opposition sont les suivants : i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*b*) et 30*i*) de la Loi; ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC346,142; iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(1)*a*), 16(1)*c*), 16(2)*a*) et 16(2)*c*) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par

l'Opposante de ses marques de commerce et de son nom commercial JET-SETTER au Canada; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[7] Le 30 août 2013, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[8] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Charles Breger, souscrit le 18 décembre 2013 (le premier affidavit Breger). M. Breger n'a pas été contre-interrogé. Il convient de souligner qu'on a attiré mon attention avant la tenue de l'audience sur le fait que cette preuve avait été perdue. Une copie de remplacement a par la suite été produite et signifiée et a été versée au dossier. J'aimerais souligner que ma décision est rendue d'après la copie de remplacement.

[9] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de David Krauter, souscrit le 16 avril 2014 (l'affidavit Krauter), l'affidavit de Mary P. Noonan, souscrit le 22 avril 2014 (l'affidavit Noonan) et l'affidavit d'Amanda J. MacNaughton, souscrit le 22 avril 2014 (l'affidavit MacNaughton). Les déposants n'ont pas été contre-interrogés.

[10] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Charles Breger, souscrit le 14 mai 2014 (le second affidavit Breger). M. Breger n'a pas été contre-interrogé.

[11] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

II. Fardeau de preuve

[12] La Requérante a 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 [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

III. Analyse

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Non-conformité – article 30i)

[13] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve pour démontrer qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Non-conformité – article 30b)

[14] L'Opposante allègue que la demande relative à la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante [TRADUCTION] « ne pouvait pas et ne peut pas à bon droit revendiquer l'emploi de la Marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services décrits dans la demande de la Requérante ». L'Opposante n'a pas produit la moindre preuve à l'appui de ce motif d'opposition, et son plaidoyer écrit est muet sur cette question. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Motifs d'opposition restants

Article 12(1)d)

[15] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC346,142 (reproduite ci-dessous).



[16] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[17] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[18] 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 de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] 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 produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *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 [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 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

[20] Les mots JETSETTER et JET-SETTER dans les marques des parties sont des dérivés phonétiques du mot JET SET, qui est employé pour désigner les personnes qui voyagent fréquemment ou qui ont un mode de vie de « jet set » [*Canadian Oxford Dictionary*, (2^e éd.)]. Les marques de commerce des parties sont par conséquent toutes deux très suggestives dans le contexte des services qui leur sont liés. En conséquence, ni l'une ni l'autre ne possède un caractère distinctif inhérent particulièrement marqué. On pourrait soutenir que la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus marqué du fait qu'elle contient aussi un élément graphique. Cependant, étant donné que l'élément graphique est essentiellement formé d'un cheval ailé, qui peut être perçu comme renforçant l'idée du vol et des voyages, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent significativement plus marqué que la Marque.

[21] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi, et en l'espèce, les parties ont toutes deux produit une preuve relative à la promotion et à l'emploi de leur marque.

[22] Selon le premier affidavit Breger, l'Opposante a ouvert son premier magasin de détail spécialisé dans la vente d'accessoires et de gadgets de voyage à Montréal en septembre 1986, et elle exploite son entreprise de manière continue depuis ce temps [para 2]. M. Breger n'indique pas si le magasin de Montréal est l'unique magasin ni s'il existe d'autres magasins.

[23] M. Breger affirme que l'Opposante affiche le nom commercial JET-SETTER, sa marque de commerce JET-SETTER et sa marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN sur ses cartes professionnelles, son papier à en-tête et ses sacs en plastique depuis septembre 1986, et qu'elle le fait de manière continue depuis cette date [para 9]. Des copies de ces cartes professionnelles, employées en 1997, aux environs de l'an 2000 et depuis l'an 2000, de même que du papier à en-tête et des sacs en plastique employés depuis au moins 1995, et ce, de manière

continue depuis, sont jointes en pièce O-5. Contrairement à ce que M. Breger a affirmé, seuls le nom de domaine *www.jet-setter.ca* et la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN figurent dans ces documents.

[24] Au paragraphe 10, M. Breger affirme que, pour promouvoir son entreprise, l'Opposante distribue des dépliants promotionnels à ses clients et aux consommateurs en général. Des copies de ces dépliants, qui ont été distribués en 2000 et en 2001, sont jointes en pièce O-6. Les dépliants arborent la marque de commerce et le nom commercial JET-SETTER, de même que la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN de l'Opposante. M. Breger n'indique pas si des dépliants semblables ont été distribués au cours d'une autre année quelconque. De plus, aucune information n'est fournie à propos du lieu où ces dépliants ont été distribués ou du nombre de ces dépliants.

[25] M. Breger affirme que l'Opposante distribue aussi des coupons-rabais promotionnels à ses clients dans le but de promouvoir son entreprise. Des copies de ces coupons pour les années 2004 à 2006 et 2008 à 2012 sont jointes en pièce O-7. La marque de commerce et le nom commercial JET-SETTER et la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN de l'Opposante figurent sur les coupons, de même que son nom de domaine *www.jet-setter.ca*. M. Breger ne fournit aucune information en ce qui concerne le nombre de coupons-rabais qui ont été distribués ou échangés pendant ces années, pas plus qu'il n'indique la ou les régions géographiques dans lesquelles ils ont été distribués.

[26] Selon M. Breger, l'Opposante annonce aussi son entreprise dans les journaux et le fait périodiquement depuis 1986. Des publicités représentatives publiées dans différents journaux en 1986, en 1995 et en 1996 sont jointes en pièce O-8 de son affidavit. Aucune information n'est fournie sur la diffusion de ces publications, et M. Breger ne fournit aucun autre renseignement en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'Opposante a publié des publicités dans d'autres journaux au cours d'une autre année quelconque.

[27] Au paragraphe 13, M. Breger affirme que l'Opposante fait également la promotion de son entreprise sur son site Web de manière continue depuis 2005. Des copies de différentes pages tirées du site Web sont jointes en pièce O-9. Aucune information n'est fournie en ce qui concerne le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web.

[28] D'après l'information et les documents fournis par M. Breger, j'estime raisonnable de conclure que la marque de commerce déposée JET-SETTER DESSIN de l'Opposante est probablement devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada. Cependant, étant donné l'absence de renseignements dans l'affidavit de M. Breger à propos de l'ampleur des activités commerciales (par exemple, le nombre de clients desservis en moyenne chaque année, etc.) et de la publicité (par exemple, la diffusion et le nombre de coupons-rabais promotionnels ou autre matériel publicitaire qu'elle distribue) de l'Opposante, et en l'absence de toute dépense publicitaire ou de tout chiffre de vente, je ne suis pas en mesure de conclure que la marque de commerce déposée de l'Opposante (ou sa marque de commerce non déposée et son nom commercial JET-SETTER, du reste) sont devenus connus dans une quelconque mesure significative.

[29] En revanche, l'affidavit Krauter établit que la Marque est devenue connue dans une mesure raisonnable au Canada. Je soulignerai une partie du contenu de l'affidavit Krauter ci-dessous :

- La Requérante exploite un service de voyages exclusif à ses membres qui permet aux voyageurs d'acheter à rabais des forfaits de vacances, de croisières, d'aventures et d'hébergement auprès de [TRADUCTION] « partenaires de voyage » qui ont été présélectionnés et choisis avec soin par la Requérante [para 4].
- Lancé en septembre 2009, le site Web de la Requérante permet aux membres de réserver des forfaits en ligne [para 5]. Le site Web et les services d'agence de voyages et de réservation de l'Opposante sont également accessibles au moyen de différentes applications qui sont compatibles avec les appareils mobiles [para 6]. Une copie d'un communiqué de septembre 2009 annonçant le lancement de la Requérante et de son site Web est jointe en pièce 1. Des copies archivées de pages représentatives tirées du site Web de la Requérante faisant voir la Marque sont jointes en pièce 7.
- À l'heure actuelle, la Requérante compte des millions de membres dans le monde entier, y compris plus de 300 000 membres canadiens situés partout au pays [para 10].

- Depuis le 30 septembre 2009, les revenus générés par les réservations canadiennes se rapportant aux services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque ont dépassé 8 millions de dollars [para 24].
- Au fil des années, la Requérante a dépensé des dizaines de milliers de dollars dans divers efforts de publicité, de commercialisation et de promotion liés à la Marque et aux services de la Requérante au Canada [para 26 et 27]. Certaines de ces dépenses se rapportent à la publicité et à la commercialisation en ligne et numériques, comme des publicités sur des moteurs de recherche propres au Canada. Un imprimé tiré de Google.ca montrant une de ces publicités sur des moteurs de recherche figurant au haut de la liste des résultats de recherche est joint en pièce 8.
- Les services de la Requérante sont aussi fréquemment annoncés, publicisés, présentés ou mentionnés en liaison avec la Marque dans des publications Web qui sont diffusées ou rendues accessibles aux Canadiens [para 28]. Des pages ou des imprimés représentatifs tirés de certaines de ces publications sont joints en pièce 9. Parmi ces publications figurent les suivantes : *Vancouver Sun*; *Calgary Herald*; *The Globe and Mail*; *The Vancouver Province*; *Toronto Star*; et *Edmonton Journal*.
- Des exemples d'autres documents publicitaires et promotionnels en ligne et imprimés arborant la Marque et distribués par la Requérante au cours des dernières années sont joints en pièces 10 à 12. Ils comprennent des communiqués, des billets de blogue et un magazine en ligne. La Requérante affiche également bien en vue la Marque sur son site Web, sur sa page Facebook, sur Twitter et sur Pinterest [para 30; pièces 13 à 15]. Le nombre de visites canadiennes sur le site Web de la Requérante est passé de 360 000 en 2011 à 1 600 000 en 2013, et la Requérante a reçu plus de 250 000 mentions [TRADUCTION] « j'aime » d'utilisateurs de Facebook du monde entier.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je peux conclure que la Marque est devenue connue au Canada dans une mesure raisonnable.

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

[31] L'Opposante emploie sa marque de commerce depuis le 9 septembre 1986, et la Requérante a commencé à employer la Marque en septembre 2009. Bien que ce facteur favorise l'Opposante, étant donné l'absence de preuve se rapportant à la mesure dans laquelle l'Opposante emploie sa marque, j'estime qu'il ne la favorise pas de manière significative.

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

[32] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des services qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être examinés dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[33] L'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante vise des [TRADUCTION] « services se rapportant à l'exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les accessoires de voyage et les gadgets personnels novateurs destinés au voyage et au mode de vie ». En revanche, la demande relative à la Marque vise des [TRADUCTION] « services d'agence de voyages, notamment organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de places pour voyager; services de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; organisation de voyages, d'excursions et de croisières ».

[34] À l'audience, l'Opposante a accordé une grande importance au fait que les services des deux parties ciblent les voyageurs et qu'ils les ciblent au même moment (c.-à-d. avant le début du voyage). Bien que ce puisse bien être le cas, il s'agit de la seule relation entre les services des

parties. Autrement, ils sont complètement différents, puisque l'Opposante exploite un magasin de détail qui vend des produits et la Requérante offre essentiellement des services d'agence de voyages. Ainsi, malgré le fait que les services des deux parties intéresseraient principalement les personnes qui voyagent, le genre d'entreprise des parties est complètement différent, tout comme leurs voies de commercialisation. À la différence de la décision *Transat* invoquée par l'Opposante à l'audience, dans laquelle il existait une preuve d'un lien entre les produits du requérant (bagages, sacs de voyage, etc.) et les services d'agence de voyages de l'opposant, parce que les franchisés de l'opposant donnaient des sacs de voyage comme articles promotionnels, il n'y a aucune preuve d'un tel lien en l'espèce [*Transat A.T. Inc c Luggage America, Inc*, 2010 COMC 15 (CanLII)].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[35] Il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce des parties, puisqu'elles sont identiques dans le son, elles sont semblables dans la présentation du fait qu'elles contiennent toutes deux le terme JET SETTER (sans espace dans le cas de la Marque et avec un trait d'union dans le cas de la marque de commerce de l'Opposante) et elles suggèrent la même idée (c.-à-d. les voyages). Bien que la marque de commerce de l'Opposante comporte aussi un élément graphique notable qui n'est pas présent dans la Marque, ce qui confère à la marque de commerce une différence additionnelle, dans l'ensemble, j'estime tout de même qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques des parties.

Circonstances de l'espèce

État du registre/état du marché

[36] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre et de l'état du marché par la voie des affidavits Noonan et MacNaughton. Il a été établi que la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. La

recherche de Mme Noonan a permis de repérer seulement cinq marques de commerce (y compris celles des parties) comportant l'élément JET SET ou un terme semblable [para 3; pièce 1]. Ce nombre n'est pas suffisant pour me permettre de conclure que de tels termes sont couramment adoptés ou employés sur le marché.

[37] Bien que Mme MacNaughton ait visité un certain nombre de sites Web et ait réussi à repérer des mentions de trois des cinq marques de commerce qui ont été repérées dans la recherche de Mme Noonan, de même que des mentions de quelques autres marques intégrant le terme JET SET ou un terme semblable [para 2; pièces 1 à 6], j'estime que sa preuve n'est pas très utile à la Requérante non plus. À cet égard, je souligne que Mme MacNaughton a seulement repéré un petit nombre de mentions, que les sites Web qu'elle a visités ne semblent pas tous être canadiens et que ceux-ci ne mentionnent pas tous des produits qui sont liés aux services des parties. De plus, la simple existence des marques sur ces sites Web ne me permet pas de tirer de conclusions significatives à propos de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada.

[38] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché n'est pas une circonstance significative en l'espèce.

Absence de confusion réelle

[39] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante invoque le fait que les parties coexistent sur le marché sans que toute confusion en résulte. À l'appui de cette allégation, la Requérante invoque les déclarations faites dans l'affidavit Krauter [para 33 à 35].

[40] L'absence de preuve de confusion réelle au cours d'une période pertinente peut permettre au registraire de tirer une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion [voir *Mattel*, 348 N.R. 340, *supra*, à la p 347]. Néanmoins, l'Opposante n'est aucunement tenue de faire la preuve de l'existence de cas de confusion réelle. De plus, l'absence d'une telle preuve ne donne pas nécessairement lieu à une présomption défavorable à l'Opposante, car c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. En l'espèce, il y a eu une période de coexistence d'environ six ans. Cependant, la preuve donne à penser que l'entreprise de l'Opposante se limite géographiquement à un magasin à Montréal et,

bien que la Requérente ait établi une notoriété plus importante à l'égard de sa Marque, la preuve n'indique pas clairement à quel point elle a acquis cette notoriété dans la province du Québec ou à Montréal en particulier. De ce fait, je ne suis pas disposée à considérer que l'absence de preuve de cas de confusion réelle constitue une circonstance significative en l'espèce.

Aveu allégué de la Requérente quant à la probabilité de confusion

[41] En réponse à l'affidavit de M. Krauter et de ses allégations concernant l'absence de cas de confusion réelle, l'Opposante a produit un second affidavit de M. Breger. Une copie d'un courriel reçu par l'Opposante le 14 avril 2014 ou aux environs de cette date de la part de son registraire de nom de domaine est jointe en pièce O-10 du second affidavit Breger. Le courriel proviendrait d'une entité nommée CitizenHawk, Inc., une agente autorisée alléguée de la Requérente. Le courriel contient des allégations voulant que, en enregistrant [TRADUCTION] « un nom de domaine similaire au point de créer de la confusion », l'Opposante porte atteinte aux droits de TripAdvisor, parce qu'il crée une probabilité de confusion au sein du public, qui croira que les produits ou les services de la Requérente sont liés à TripAdvisor ou sont approuvés par elle, alors que dans les faits, ils ne le sont pas. Selon le courriel, la prédecesseure en titre de la Requérente est une filiale de TripAdvisor LLC. Je souligne que le courriel en question semble faire mention d'enregistrements américains de marque de commerce et non de droits au Canada. De plus, cette preuve constitue clairement du oui-dire. Pour ces raisons, je ne suis pas disposée à accorder à cette preuve quelque poids que ce soit.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[42] Je reconnais que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties. Si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à une probabilité de confusion, même si les autres facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi tendent fortement à indiquer le contraire [*Masterpiece, supra*, au para 49].

[43] Je reconnais aussi qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce des parties en l'espèce. Cependant, malgré le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je suis d'avis que la Requérente a réussi à établir, selon la

prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques de commerce des parties est peu probable.

[44] Dans *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 2005 CF 1550 (CanLII), 46 CPR (4th) 112, au para 31 (CF 1^{re} inst), le juge de Montigny a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les deux marques étant intrinsèquement faibles, il est juste de dire que même de petites différences suffiront à les distinguer. S'il en était autrement, on permettrait injustement à la première personne qui emploie des mots d'usage courant de monopoliser ces mots. Un autre motif invoqué par les tribunaux pour en arriver à cette conclusion est que le public est censé être plus vigilant lorsque des noms commerciaux aussi faibles sont employés...

[45] En l'espèce, nous avons également affaire à des marques de commerce intrinsèquement faibles. Il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, bien que la preuve en l'espèce puisse établir que l'Opposante a employé sa marque de commerce pendant une longue période, elle n'établit d'aucune façon qu'il s'agit d'un emploi à grande échelle. Je ne suis pas disposée à déduire que la marque de commerce de l'Opposante a acquis une quelconque notoriété significative sur le seul fondement de la période pendant laquelle elle a été déclarée être en usage.

[46] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré le degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce des parties, la longue période d'emploi par l'Opposante et le fait que les services liés aux marques des parties se trouvent dans tous les cas à se rapporter aux voyages de façon générale, j'estime que les différences dans le genre précis des services et des entreprises et la nature précise du commerce des parties, conjuguées aux différences entre les marques, sont suffisantes pour éviter toute probabilité raisonnable de confusion, surtout parce que les marques de commerce des parties sont intrinsèquement faibles et parce que seule la Requérante a réussi à établir une notoriété significative quelconque de sa marque.

[47] Compte tenu de ce qui précède, j'estime par conséquent que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques de commerce des parties est peu probable.

[48] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est rejeté.

Articles 16(1)*a*), 16(1)*c*), 16(2)*a*) et 16(2)*c*)

[49] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(1)*a*), 16(1)*c*), 16(2)*a*) et 16(2)*c*) de la Loi, compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce JET-SETTER et JET-SETTER DESSIN et de son nom commercial JET-SETTER.

[50] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et 16(1)*c*), l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé l'une ou l'autre de ses marques de commerce (16(1)*a*) ou son nom commercial (16(1)*c*) au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi]. En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)*a*) et 16(2)*c*), l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé l'une ou l'autre de ses marques de commerce (16(2)*a*) ou son nom commercial (16(2)*c*) au Canada avant la date de production de la demande relative à la Marque et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi].

[51] Dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs d'opposition et qu'elle peut invoquer son emploi de JET-SETTER à titre de marque de commerce et/ou de nom commercial, on pourrait soutenir que sa preuve est plus solide à l'égard de ces motifs d'opposition qu'elle l'était à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*). Cela tient essentiellement au fait qu'il existe un degré de ressemblance encore plus élevé entre la Marque et JET-SETTER (qui sont presque identiques). Cependant, même si j'en tenais compte, de même que de l'incidence sur la preuve des dates pertinentes plus anciennes liées à ces motifs (c.-à-d., une notoriété moindre ou nulle de la Marque), cela n'aurait

pas d'incidence significative sur le résultat de mon analyse relative à la confusion menée au titre de l'article 12(1)*d*) ci-dessus.

[52] En conséquence, pour des raisons semblables à celles qui sont énoncées ci-dessus dans mon analyse menée au titre de l'article 12(1)*d*), ces motifs d'opposition sont également rejetés.

Article 2

[53] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive du fait qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les services en liaison avec lesquels elle est employée de ceux de tiers, dont ceux de l'Opposante.

[54] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer par sa preuve qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce ou que son nom commercial étaient devenus suffisamment connus au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 (CanLII), aux para 33 et 34]. Lorsque la notoriété d'un opposant se limite à une région spécifique du Canada, l'opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve si sa marque de commerce est bien connue dans cette région précise [*Bojangles, supra; CEG License Inc c Joey Tomato's (Canada) Inc.* (2011), 97 CPR (4th) 436 (COMC) conf par (2012), 110 CPR (4th) 398 (COMC)].

[55] Comme je l'ai déjà indiqué, la mesure dans laquelle l'Opposante a acquis une notoriété au Canada n'est pas claire en l'espèce et, d'après la preuve dont je dispose, je ne peux pas de conclure que les marques de commerce ou le nom commercial de l'Opposante sont devenus bien connus dans la région précise où l'Opposante exerce ses activités (Montréal). L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[56] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

IV. Décision

[57] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-12-01

COMPARUTIONS

Mark Hanna

POUR L'OPPOSANTE

Kevin Sartorio

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Hanna Glasz & Sher

POUR L'OPPOSANTE

Gowling Lafleur Henderson LLP

POUR LA REQUÉRANTE