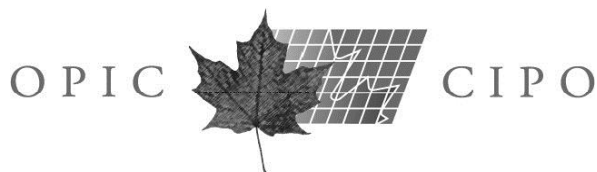


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 188

Date de la décision : 2010-11-09

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par St. Joseph Media Inc. à
l’encontre de la demande d’enregistrement
n° 1294190 pour la marque de commerce
WISH WORKSHOPS au nom de Starwood
Hotels & Resorts Worldwide, Inc.**

[1] Le 17 mars 2006, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce WISH WORKSHOPS (la Marque) fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins janvier 2006 en liaison avec les services suivants : « services hôteliers, services de motel, services de lieu de villégiature, services d’hôtel-motel, services de restaurant, de bar-salon et de bar, fourniture d’installations de réunions et de conférences, préparation de réunions, de conférences et de réunions mondaines, préparation de colloques/classes dans les domaines suivants : arts, artisanat, vin, nourriture, voyages, gastronomie, sport, yoga et conditionnement physique » (les Services). La demande comporte un désistement du droit à l’usage exclusif du mot WORKSHOPS en dehors de la Marque.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 20 décembre 2006.

[3] Le 9 mai 2007, St. Joseph Media Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition où elle prétend que la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30*i*),

12(1)d), 16(1)a) et b) et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), compte tenu du fait que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce WISH employée au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs depuis une date bien plus éloignée que la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et qui est enregistrée sous le n° LMC670565 en liaison, notamment, avec des magazines et des services d'information et de publications électroniques. Elle prétend également dans la déclaration d'opposition que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée, ou ne l'a jamais employée, au Canada.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. La Requérante affirme de plus qu'il existe plusieurs marques comprenant le mot WISH dans le registre. Dans la mesure où ces observations tiennent de l'argumentation plutôt que de l'énoncé de faits, j'en ai fait abstraction.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit un premier affidavit d'Elenita Anastacio, une recherchiste en marques de commerce travaillant pour le cabinet d'avocats qui représente l'Opposante dans la présente instance, souscrit le 12 octobre 2007. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jane Buckingham, une recherchiste en marques de commerce travaillant pour le cabinet d'avocats qui représente la Requérante dans la présente instance, souscrit le 9 mai 2008, l'affidavit de Susan Burkhardt, une technicienne juridique travaillant pour le même cabinet, souscrit le 7 mai 2008, et l'affidavit de Lisa Saltzman, directrice du service de recherche de marques de commerce chez Onscope, une filiale de Marque d'or Inc., souscrit le 2 mai 2008. M^{me} Saltzman a été contre-interrogée relativement à son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie du dossier. À titre de preuve en réponse, l'Opposante a produit un second affidavit de M^{me} Anastacio, souscrit le 26 novembre 2008.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] 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. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Le fait qu'un fardeau de preuve incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois toute la preuve produite, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[8] Les dates pertinentes pour l'examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont les suivantes :

- motifs fondés sur les alinéas 30*b*) et *i*) de la Loi : la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- motifs fondés sur les alinéas 16(1)*a*) et *b*) de la Loi : la date de premier emploi de la Marque revendiquée dans la demande;
- motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : généralement reconnue comme étant la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Analyse

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*)

[9] L'Opposante a fait valoir que [TRADUCTION] « [l]a Requérante n'a pas employé [la Marque] depuis la date de premier emploi revendiquée, ou ne l'a jamais employée, au Canada

et/ou [que] s'il y a eu emploi, cet emploi est contraire à [l'alinéa] 30*b*) et [à l'article] 50 de la Loi ».

[10] Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents se rapportant à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) de la Loi, le fardeau de preuve imposé à l'Opposante relativement à ce motif d'opposition est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P. 's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. En outre, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante, pourvu toutefois que cette preuve soit clairement incompatible avec les prétentions de cette dernière [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. À cet égard, l'alinéa 30*b*) de la Loi exige que la marque de commerce visée par la demande ait été employée de façon continue depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.)].

[11] L'Opposante a produit, au moyen des deux affidavits de M^{me} Anastacio, les résultats de recherches effectuées sur Internet au sujet de la Marque de la Requérante.

[12] En ce qui concerne plus particulièrement le premier affidavit de M^{me} Anastacio, celle-ci affirme, au paragraphe 4 de son affidavit, qu'elle [TRADUCTION] « a effectué une recherche sur le [W]eb dans Google pour récupérer et citer les termes exacts WISH WORKSHOPS employés avec STARWOOD. Ces paramètres correspondent à la [Marque] et la [Requérante] visées par la présente [o]pposition. Google est le plus gros moteur de recherche au monde, un outil permettant de trouver des ressources et des renseignements sur la Toile. Il est un des plus populaires moteurs de recherche sur le Web et reçoit plus de 200 millions de requêtes par jour dans le cadre de ses divers services ». M^{me} Anastacio joint également comme pièce B à son affidavit le résultat de cette recherche qu'elle dit avoir téléchargé de la base de données de Google et affirme, au paragraphe 5 de son affidavit, qu'elle [TRADUCTION] « n'a trouvé aucune mention de l'emploi de la [Marque] au Canada depuis janvier 2006 ».

[13] En examinant la pièce B, je remarque qu'elle traite des hôtels et lieux de villégiature de la Requérante, et plus particulièrement de ses hôtels W de New York, Seattle et San Francisco,

aux États-Unis. Sur les pages Web imprimées le 2007-09-18 se rapportant à l'hôtel W de Seattle (au www.starwoodhotels.com), « WISH WORKSHOPS » est défini ainsi :

[TRADUCTION] Lorsque la baisse de motivation du milieu de la journée se fait sentir, faites une pause pour acquérir une nouvelle habileté ou vous découvrir un talent caché avec les ateliers *Wish Workshops*. Obtenez une expérience pratique dans l'une de nos séances de formation animées par des experts ou travaillez en collaboration avec nos spécialistes des réunions pour élaborer un programme sur mesure que votre groupe va adorer. Une parenthèse éducative et un répit rafraîchissant dans la journée de travail. Les ateliers *Wish Workshops* permettent à vos participants de s'adonner à leurs passions avant de se remettre au travail. Rappelez-vous, les possibilités sont infinies.

Fromage Louise

[...] Apprenez-en sur les fromages avec un maître fromager. [...]

Faites la connaissance de votre producteur (de vin)

[...] Apprenez-en sur les liquides dans un cours de dégustation de vin sur mesure avec un sommelier de chez Earth & Ocean [...]

Brassez-le comme un ...

[...] Apprenez comment brasser des cocktails portant la signature du W de Seattle et soyez la personne la plus sympa à votre prochaine fête. [...]

Grattez cette démangeaison

[...] Devenez un maître de la mixologie musicale avec un cours de tournage (*spinning*) et de grattage (*scratching*) donné par le DJ MB résident du W de Seattle. [...]

[14] Les pages Web jointes comme pièce B comprennent également un extrait du site Web www.corporatemeetings.com imprimé le 2007-09-18 reprenant un article écrit par un journaliste du nom d'Adam Jones pour le magazine *Meetings / South* portant sur [TRADUCTION] « le sud des É.-U., les Caraïbes et les Îles » en juin 2005. L'article intitulé « Hip Hotels » contient le passage suivant :

[TRADUCTION] Les hôtels W ont donc récemment lancé un nouvel ensemble de programmes de réunions comprenant des menus Pause pour les repas du midi et les pauses-café et des ateliers *Wish Workshops* pour les réceptions, repas du soir et événements. Les menus Pause se divisent en trois catégories – Divertir, Inspirer et Raviver – et regroupent différents produits allant des jeux de dessin *Etch A Sketch* (Divertir) et billets de loterie (Inspirer) aux bouffées d'oxygène pur (Raviver). Les ateliers *Wish Workshops*, quant à eux, comprennent une sélection de concepts prédéterminés qui permettent aux participants d'expérimenter différents métiers visiblement branchés.

[15] Le seul fait que M^{me} Anastacio n'a trouvé aucune mention de l'emploi de la Marque au Canada ne permet pas nécessairement de penser que la Requérante n'a jamais employé la Marque ou ne l'a pas employée de façon continue entre la date de premier emploi qu'elle revendique et la date de production de sa demande. Ce qui m'amène à examiner le second affidavit de M^{me} Anastacio.

[16] Dans son second affidavit, M^{me} Anastacio explique qu'elle a examiné l'affidavit de Lisa Saltzman daté du 2 mai 2008 produit dans la présente opposition. En particulier, M^{me} Anastacio a examiné les pièces D et E jointes à l'affidavit de M^{me} Saltzman. Ce second affidavit de M^{me} Anastacio a été produit à titre de preuve en réponse et vise à faire échec à la preuve de la Requérante ayant trait à son emploi de la Marque au Canada. Plus particulièrement, M^{me} Anastacio a effectué des recherches au sujet de l'hôtel W de Montréal, dont l'existence a été révélée par l'affidavit de M^{me} Saltzman et qui n'avait pas été trouvé dans le cadre des recherches antérieures de M^{me} Anastacio. Je suis convaincue que le second affidavit de M^{me} Anastacio constitue bien une preuve en réponse suivant l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195. Pour faciliter la formulation de mes observations sur ce second affidavit de M^{me} Anastacio, je vais brièvement passer en revue l'affidavit de M^{me} Saltzman.

[17] Au paragraphe 2 de son affidavit, M^{me} Saltzman affirme avoir effectué une recherche en ligne au *www.google.ca* concernant « WISH WORKSHOPS » et « STARWOOD », le 1^{er} mai 2008, et joint comme pièce A à son affidavit un imprimé de la page Web montrant les 11 premiers résultats de la recherche. M^{me} Saltzman continue en affirmant, au paragraphe 3 de son affidavit, qu'elle a cliqué sur le huitième lien de la page des résultats, qui mène à l'adresse Web *www.welcomewhotels.com*. En cliquant sur ce résultat, elle a été amenée à une page Web annonçant les réunions des hôtels W. Un imprimé de cette page Web est joint comme pièce B à son affidavit. Sur le côté gauche de la page Web, il y a un menu énumérant les ateliers « WISH WORKSHOPS ».

[18] M^{me} Saltzman continue en affirmant, au paragraphe 4 de son affidavit, qu'en cliquant sur le lien des « WISHWORKSHOPS », elle a été amenée à une page Web annonçant les ateliers

« WISH WORKSHOPS » des hôtels W. Un imprimé de cette page Web est également joint à son affidavit comme pièce C. Au milieu de cette page Web, il y a un menu déroulant invitant l'utilisateur à [TRADUCTION] « Choisi[r] un W pour planifier [sa] réunion ». M^{me} Saltzman affirme qu'en cliquant sur le menu déroulant, elle s'est vu présenter une liste des hôtels W. Un imprimé de la page Web montrant le menu déroulant est joint comme pièce D. Le W de Montréal figure parmi les hôtels énumérés dans le menu déroulant. Au paragraphe 5 de son affidavit, M^{me} Saltzman affirme qu'en cliquant sur le lien menant au W de Montréal à partir du menu déroulant, elle a été amenée à une page Web où il était écrit « WISH WORKSHOPS - What do you want to learn? » [Que voulez-vous apprendre?] dans le haut et qui contenait l'adresse et le numéro de téléphone de l'hôtel W de Montréal ainsi que quelques renseignements généraux sur cet hôtel, et joint comme pièce E à son affidavit un imprimé de cette page Web. M^{me} Saltzman termine ensuite en affirmant, au paragraphe 6 de son affidavit, qu'elle a souscrit son affidavit à l'appui de la présente opposition et à aucune autre fin ou fin illégitime.

[19] Je remarque que la pièce E jointe à l'affidavit de M^{me} Saltzman fournit la description suivante sous la rubrique « WISH WORKSHOPS - What do you want to learn? » :

[TRADUCTION] Lorsque la baisse de motivation du milieu de la journée se fait sentir, faites une pause pour acquérir une nouvelle habileté ou vous découvrir des talents avec les ateliers *Wish Workshops* des hôtels W.

Faites des flexions et des contorsions dans des cours de yoga.

Prenez un cours de cuisine, et exercez-vous à concocter de purs régals.

Apprenez à tourner (*spin*) comme les meilleurs DJ, et produisez-vous à votre prochaine fête de bureau.

Ou travaillez en collaboration avec nos spécialistes des réunions pour élaborer un programme *Wish Workshop* sur mesure que votre groupe va adorer. Parenthèse éducative et répit rafraîchissant dans la journée de travail, les ateliers *Wish Workshops* permettent à vos participants de s'adonner à leurs passions avant de se remettre au travail.

[20] Selon l'extrait reproduit ci-dessus, la Marque semble être liée à une partie seulement des Services, à savoir ceux ayant trait à la « préparation de réunions, de conférences et de réunions mondaines, préparation de colloques/classes dans les domaines suivants : arts, artisanat, vin, nourriture, voyages, gastronomie, sport, yoga et conditionnement physique ». L'affidavit de M^{me} Saltzman est le seul élément de preuve se rapportant à l'emploi de la Marque produit par la Requérante.

[21] Maintenant, si on revient au second affidavit de M^{me} Anastacio, celle-ci signale que le seul hôtel W canadien figurant dans le menu déroulant représenté à la pièce D de l'affidavit de M^{me} Saltzman est le W de Montréal, et que la mention des WISH WORKSHOPS et du W de Montréal dans le cliché date du 1^{er} mai 2008, soit après la date pertinente. M^{me} Anastacio affirme que, le 11 novembre 2008, elle a effectué une recherche dans la Wayback Machine d'Internet Archive. Elle explique que la Wayback Machine d'Internet Archive (*archive.org*) archive des instantanés historiques de sites Web trouvés sur l'ensemble de la Toile. M^{me} Anastacio a eu recours aux services de la Wayback Machine pour visionner l'historique de l'adresse Web *www.starwoodhotels.com* du W de Montréal.

[22] Plus particulièrement, M^{me} Anastacio joint comme pièce D à son affidavit tous les clichés d'archives des liens Réunions et événements du W de Montréal pour la période allant du 11 novembre 2006 au 30 mai 2007 inclusivement, date des clichés les plus récemment archivés disponibles. Elle affirme n'avoir trouvé aucune mention des « WISH WORKSHOPS » sur aucun cliché et joint comme pièce D à son affidavit une copie de ces clichés qu'elle a elle-même téléchargés le 11 novembre 2008.

[23] M^{me} Anastacio termine son affidavit en affirmant avoir également examiné d'autres pages archivées du site Web du W de Montréal à l'aide de la Wayback Machine et n'avoir trouvé aucune mention des « WISH WORKSHOPS » en liaison avec le W de Montréal au cours de la période allant du 11 novembre 2006 au 30 mai 2007 inclusivement.

[24] La preuve issue de la WayBack Machine indiquant l'état des sites Web dans le passé a été jugée généralement fiable [voir *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.); infirmé pour d'autres motifs, 2008 C.A.F. 100; et *ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 182, à la page 192 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé, (2005), 38 C.P.R. (4th) 481 (C.A.F.)]. Plus particulièrement, la membre de la Commission Bradbury a écrit ceci au sujet de l'admissibilité d'une telle preuve au soutien d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) soulevé par un opposant dans la décision *Assoc. royale de golf du Canada c. O.R.C.G.A.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 59 (C.O.M.C.), aux pages 64-65 :

Je conçois qu'il puisse y avoir des limites à la précision de Wayback Machine, notamment de possibles problèmes de ouï-dire, mais je suis d'avis que, compte tenu de la légèreté du fardeau de preuve de l'Opposante sous le régime de l'art. 30*b*), les résultats de la recherche sont suffisants pour soulever un doute concernant l'exactitude de la date de premier emploi [...]. La Requérente avait la possibilité de soumettre une preuve pour réfuter les résultats de la recherche effectuée dans Wayback Machine, mais elle ne s'en est pas prévalu.

[25] En l'espèce, les résultats de la Wayback Machine datent d'après la date pertinente. En fait, si je lis correctement les résultats de recherche joints comme pièce B au second affidavit de M^{me} Anastacio, les pages Web se rapportant à l'hôtel W de Montréal de la Requérente semblent avoir été mises en place pour la première fois le 11 novembre 2006. Le seul fait que ces pages Web ne sont apparues pour la première fois sur le site *www.starwoodhotels.com* de la Requérente qu'à cette date et ne contenaient aucune mention de la Marque ne suffit pas à jeter un doute sur l'exactitude de la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérente. Ce n'est pas parce que la Requérente n'a pas fait la promotion des Services sur les pages Web se rapportant à son hôtel W de Montréal que la Requérente n'a jamais employé la Marque au Canada ou ne l'a pas employée de façon continue entre la date de premier emploi qu'elle revendique et la date de production de sa demande.

[26] Cela étant dit, je reviens à l'affidavit de M^{me} Saltzman.

[27] Si la Requérente n'avait aucune obligation d'établir l'emploi de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans sa demande, elle n'en a pas moins décidé de produire une preuve. Alors que l'affidavit de M^{me} Saltzman semble avoir été produit pour réfuter le premier affidavit de M^{me} Anastacio et établir que celle-ci n'avait pas effectué sa recherche sur le bon site à l'égard des WISH WORKSHOPS, c'est-à-dire le site de l'hôtel W de Montréal au moment où elle a souscrit son premier affidavit, la Requérente semble s'appuyer sur les résultats des recherches de M^{me} Saltzman pour établir l'emploi de la Marque au Canada. Je comprends que ces recherches ne visent pas en soi à établir l'emploi de la Marque à compter de la date de premier emploi revendiquée dans la demande, mais quand j'examine les pages Web jointes comme pièces B à E à l'affidavit de M^{me} Saltzman analysées précédemment, j'estime qu'elles sont clairement incompatibles avec la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la

Requérante en liaison avec une partie des Services énumérés dans la demande, à savoir les « services hôteliers, services de motel, services de lieu de villégiature, services d'hôtel-motel, services de restaurant, de bar-salon et de bar, fourniture d'installations de réunions et de conférences ». En effet, il ressort de mon examen de ces pièces qu'il n'est aucunement mentionné que ces services sont offerts en liaison avec la Marque. La publicité de la Marque ne vise que les services ayant trait à la « préparation de réunions, de conférences et de réunions mondaines, préparation de colloques/classes dans les domaines suivants : arts, artisanat, vin, nourriture, voyages, gastronomie, sport, yoga et conditionnement physique ». Cela étant, la preuve de la Requérante jette un doute sur l'exactitude de la date de premier emploi de la Marque qu'elle revendique. Je conclus donc que l'Opposante s'est acquittée du léger fardeau de preuve qui lui incombait.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) doit être retenu en ce qui concerne les « services hôteliers, services de motel, services de lieu de villégiature, services d'hôtel-motel, services de restaurant, de bar-salon et de bar, fourniture d'installations de réunions et de conférences » au motif que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*

[29] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée WISH de l'Opposante décrite précédemment. L'Opposante a fourni avec le premier affidavit Anastacio une copie générée par ordinateur de l'enregistrement de marque de commerce canadien n° LMC670565 pour la marque WISH invoqué à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*). J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour examiner le registre des marques de commerce et confirmer les détails de cet enregistrement. Plus précisément, la marque de l'Opposante a été enregistrée le 21 août 2006 en liaison avec les marchandises et services suivants :

Publications imprimées, notamment magazines d'intérêt général; services d'Internet,

notamment services d'information sous forme de magazines électroniques et services de publications rendus au moyen du Web; services de diffusion, de télévision et de divertissement, notamment création et production d'émissions de télévision et d'émissions radiodiffusées destinées aux consommateurs et CD et DVD préenregistrés destinés aux consommateurs.

Une déclaration d'emploi de la marque a été produite le 26 juillet 2006. Comme cet enregistrement est encore en vigueur, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[30] La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[31] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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 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.

[32] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 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. Cette énumération n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé aux différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse complète des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[33] Les marques possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent. Elles ont en commun le mot du dictionnaire WISH, qui ne peut être qualifié de descriptif dans le contexte des marchandises ou services des parties. La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que la marque de l'Opposante [TRADUCTION] « possède un caractère distinctif inhérent un peu moins marqué que celle de la Requérante » compte tenu du fait qu'elle coexiste dans le registre des marques de commerce avec d'autres marques comprenant l'élément WISH, dont la marque de commerce WISH BOOK, enregistrée sous le n° LMC409399 [affidavit Buckingham, pièces A et B]. Je ne suis pas de cet avis. J'estime au contraire que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent un peu moins marqué que celle de l'Opposante compte tenu du caractère descriptif de l'élément « WORKSHOPS » dans le contexte des Services, comme le confirme son désistement du droit à l'usage exclusif de ce mot en dehors de la Marque.

[34] En outre, s'il est vrai que la preuve de l'état du registre figure parmi les circonstances de l'espèce pouvant avoir une incidence sur l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi, elle n'entre pas en jeu suivant l'alinéa 6(5)a). Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause doit être apprécié en examinant les marques elles-mêmes et les marchandises ou services auxquels elles sont liées. Je reviendrai plus tard sur la preuve de l'état du registre introduite par l'affidavit Buckingham dans le cadre de mon analyse des autres circonstances de l'espèce.

[35] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. L'Opposante a choisi de ne présenter aucun élément de preuve établissant que sa marque de commerce a été employée ou est devenue connue au Canada. Quant à la Requérante, on peut soutenir que l'affidavit de M^{me} Saltzman établit tout au plus que la Marque était annoncée sur le site Web *www.welcometowhotels.com* de la Requérante au 1^{er} mai 2008 en liaison avec une partie des Services. Cependant, en l'absence de preuve établissant que les Canadiens ont bien eu accès au site Web de la Requérante, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à une telle preuve d'emploi de la Marque. Je conclus donc que la preuve au dossier ne permet pas d'établir la mesure dans laquelle la Marque est

devenue connue au Canada.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'examen global de ce premier facteur ne favorise pas vraiment une partie plus qu'une autre.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] En l'absence de preuve d'emploi de la marque de l'Opposante, la simple existence d'un enregistrement peut tout au plus établir un emploi « *de minimis* » et ne saurait permettre de conclure à un emploi important ou continu de la marque [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Quant à la Marque de la Requérante, si celle-ci revendique, dans sa demande, un emploi de la Marque depuis au moins janvier 2006, la preuve au dossier ne suffit pas à établir que la Marque a été employée depuis cette date.

[38] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'examen global de ce second facteur ne favorise pas vraiment une partie plus qu'une autre.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[39] Dans l'examen du genre de marchandises ou services et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Services de la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises et services contenu dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.) et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être interprétés en vue de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce que les parties avaient l'intention d'exploiter plutôt que l'ensemble des commerces pouvant être visés par le libellé. La preuve relative aux commerces réels des parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[40] L'Opposante a fait valoir à l'audience qu'il existe manifestement un recoupement entre les marchandises ou services des parties du fait que la Requérante semble faire la promotion de ses Services sur Internet. Je ne suis pas d'accord. La seule annonce des Services de la Requérante sur Internet ne suffit pas à créer un lien entre ces services et les marchandises et services de l'Opposante ou à faire conclure que leurs voies de commercialisation se recoupent. Les marchandises et services des parties sont complètement différents.

[41] Je conclus que l'examen global de ces troisième et quatrième facteurs favorise grandement la Requérante.

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

[42] Les marques se ressemblent parce que la Marque de la Requérante comprend celle de l'Opposante. Toutefois, compte tenu du caractère descriptif du mot WORKSHOPS dans le contexte des Services de la Requérante, les idées que les marques suggèrent sont quelque peu différentes. La Marque suggère l'idée d'ateliers visant à réaliser les désirs ou objectifs des participants tandis que la marque de l'Opposante suggère simplement l'action de désirer quelque chose ou un désir.

[43] Je conclus que l'examen global de ce cinquième facteur tend à favoriser l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[44] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante a produit en preuve les résultats de recherches effectuées dans le registre des marques de commerce. Plus particulièrement, M^{me} Buckingham a effectué, le 11 janvier 2008, une recherche visant à trouver tous les enregistrements et demandes d'enregistrement de marque de commerce actifs contenant l'élément WISH. Elle affirme, au paragraphe 5 de son affidavit, que sa recherche a révélé 105 enregistrements et demandes et 9 marques comprenant le mot WISH, seul ou en combinaison avec d'autres mots ou des éléments graphiques.

[45] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante attire plus particulièrement l'attention de la Commission sur 11 de ces enregistrements ou demandes. En examinant ces 11 occurrences, je remarque que certaines des demandes répertoriées par la Requérante ont été abandonnées. Compte tenu de la nature des marchandises ou services visés par les autres enregistrements ou demandes eu égard aux marchandises et services des parties en cause, j'estime qu'un seul de ces enregistrements ou demandes est dans une certaine mesure pertinent en l'espèce, à savoir l'enregistrement n° LMC409399 de la marque WISH BOOK au nom de Sears Canada Inc. en liaison avec des « catalogues de marchandises générales; services de grand magasin de marchandises générales et services de vente par catalogue ». Il convient de noter que la Requérante a produit, avec l'affidavit de M^{me} Burkhardt, un élément de preuve se rapportant à l'emploi de cette marque de commerce au Canada. Plus particulièrement, M^{me} Burkhardt affirme, au paragraphe 2 de son affidavit, qu'elle connaît bien le WISH BOOK, un catalogue distribué par Sears Canada Inc., et dit en recevoir régulièrement un exemplaire. Elle affirme également avoir acheté des articles à l'aide du WISH BOOK via le système de commande téléphonique de Sears, et elle joint comme pièce A à son affidavit une copie de la page couverture et du dos du WISH BOOK 2007.

[46] Comme l'a expliqué la membre de la Commission Tremblay dans la décision *Advance Magazine Publishers inc. c. Vogue Sculptured Nail Systems Inc.*, 2010 C.O.M.C. 129 :

La preuve relative à l'état du registre sert habituellement à établir la fréquence d'occurrence d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble du registre. La preuve relative à l'état du registre n'étant pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché, elle devrait être constituée de marques de commerce qui incluent la marque visée par la demande ou une partie de cette marque et qui sont employées en liaison avec des marchandises ou des services semblables à ceux en cause [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)]. La preuve relative à l'état du registre ne permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché que si un nombre considérable d'enregistrements pertinents a été relevé [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[47] La seule existence dans le registre des marques de commerce et sur le marché de la marque WISH BOOK de Sears Canada Inc. ne permet pas en soi de conclure à la communauté du

mot WISH dans le champ d'activité de l'Opposante de manière à mettre en doute le caractère distinctif de la marque de celle-ci. Je conclus donc que les affidavits Buckingham et Burkhardt ne présentent aucune autre circonstance pertinente en l'espèce.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[48] Comme je l'ai indiqué précédemment, le test en matière de confusion consiste à se demander si une personne qui conserve un vague souvenir de la marque de l'Opposante pourrait conclure, d'après sa première impression en voyant la Marque de la Requérante, que les marchandises et services de l'Opposante et les Services de la Requérante proviennent d'une même source ou d'une source connexe.

[49] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, et compte tenu en particulier des différences qui existent entre la nature des marchandises ou services et la nature du commerce, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante.

[50] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) n'est donc pas retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[51] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce WISH enregistrée sous le n° LMC670565.

[52] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif s'il démontre qu'à la date de production de l'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*

(1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'absence de preuve relative à l'emploi ou à la promotion de la marque de commerce de l'Opposante, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. La simple production d'une copie de l'enregistrement de marque de commerce de l'Opposante (voir la présomption d'emploi *de minimis* mentionnée ci-dessus) ne satisfait pas au fardeau de preuve de l'Opposante relativement à un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif n'est donc pas retenu.

Motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et b)

[53] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'alinéa 16(1)a) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce susmentionnée de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante (et ses prédécesseurs) et continue de l'être.

[54] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) s'il démontre qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande du requérant a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi]. En l'absence de preuve relative à l'emploi de sa marque de commerce alléguée au sens de l'article 4 de la Loi, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) n'est donc pas retenu.

[55] L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux dispositions de l'alinéa 16(1)b) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce susmentionnée de l'Opposante, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante.

[56] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) s'il démontre que la demande d'enregistrement qu'il a antérieurement produite était pendante à la date à laquelle la demande du requérant a été annoncée [paragraphe 16(4) de la Loi]. Comme la demande portant le numéro de série 1212742 de l'Opposante a abouti à un enregistrement le 21 août 2006, elle n'était plus pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [voir *Gouverneur et Cie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, communément appelé Cie de la Baie d'Hudson c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.)]. Ainsi, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b) n'est donc pas retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

[57] L'Opposante a fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services parce que [TRADUCTION] « la Requérante était bien au courant ou aurait dû être au courant de l'existence de l'Opposante, et de l'emploi et de la notoriété de sa marque de commerce ainsi que de sa demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada ».

[58] Ce motif d'opposition n'est pas valablement invoqué. Le simple fait que la Requérante ait pu être au courant de l'existence de la demande d'enregistrement pour la marque de commerce WISH antérieurement produite par l'Opposante (qui a abouti à l'enregistrement n° LMC670565)) ne l'empêche pas de faire, dans sa demande, la déclaration exigée par l'alinéa 30i) de la Loi. Même si le motif avait été valablement invoqué, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) n'est donc pas retenu.

Décision

[59] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard des « services hôteliers, services de motel, services de lieu de villégiature, services d'hôtel-motel, services de restaurant, de bar-salon et de bar, fourniture d'installations de réunions et de conférences » et je rejette l'opposition en ce qui concerne les services de « préparation de réunions, de conférences et de réunions mondaines, préparation de colloques/classes dans les domaines suivants : arts, artisanat, vin, nourriture, voyages, gastronomie, sport, yoga et conditionnement physique », en application du paragraphe 38(8) de la Loi [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.)].

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.