



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

Référence : 2016 COMC 134
Date de la décision : 2016-07-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Revenue Properties Company Limited

Opposante

et

Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited

Requérante

1,526,570 pour la marque de commerce
COLONNADE PIZZA

Demandes

1,529,639 pour la marque de commerce
COLONNADE RESTAURANT

1,526,571 pour la marque de commerce
CAFÉ COLONNADE

1,529,637 pour la marque de commerce
THE COLONNADE

[1] Revenue Properties Company Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce COLONNADE PIZZA, COLONNADE RESTAURANT, CAFÉ COLONNADE et THE COLONNADE, qui font l’objet des demandes n^{os} 1,526,570, 1,526,639, 1,526,571 et 1,529,637 respectivement (parfois ci-après appelées les Marques COLONNADE).

[2] Les demandes n^{os} 1,526,570 (COLONNADE PIZZA) et 1,526,571 (CAFÉ COLONNADE) ont été produites le 6 mai 2011 sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1997 et 1967, respectivement, en liaison avec des *services de restauration*. Les demandes n^{os} 1,526,639 (COLONNADE RESTAURANT) et 1,529,637 (THE COLONNADE) ont été produites le 30 mai 2011 sur la base de l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011, également en liaison avec des *services de restauration* (les Services).

[3] L'Opposante s'est opposée aux demandes d'enregistrement relatives aux marques de commerce susmentionnées aux motifs que : i) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) les marques de commerce ne sont pas enregistrables suivant l'article 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des marques de commerce en vertu de l'article 16 de la Loi; et iv) les marques de commerce ne sont pas distinctives au sens de l'article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition concernent la probabilité de confusion entre les Marques COLONNADE de la Requérante et la marque de commerce (enregistrement n^o LMC247,272) et le nom commercial suivants de l'Opposante :

- THE COLONNADE – employés en liaison avec les services [TRADUCTION] : « *Mise en place, entretien et location d'installations multiples et diversifiées de marchandises, de divertissement, commerciales et résidentielles et services en liaison avec un immeuble dans lequel se fait la mise en place et l'entretien de logements, de locaux commerciaux et de magasins de détail pour le public, ainsi que services connexes de magasinage, de stationnement et autres commodités* » (les Services de l'Opposante).

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette les oppositions.

Le dossier

[5] Les Marques ont toutes été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 décembre 2011.

[6] Le 28 février 2013, l'Opposante a produit des déclarations d'opposition pour s'opposer à chacune des Marques en vertu de l'article 38 de la Loi. La Requérante a ensuite produit et signifié ses contre-déclarations le 14 mai 2013.

[7] À l'appui de ses oppositions, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement canadien n° LMC247,373, un affidavit de Paul Miatello souscrit le 16 septembre 2013, et un affidavit de Dane Penny souscrit le 13 septembre 2013.

[8] À l'appui de ses demandes, la Requérante a produit un affidavit de Peter Dahdouh, souscrit le 24 février 2014.

[9] La preuve produite dans le cadre des quatre oppositions est identique.

[10] Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[11] Bien que seule l'Opposante ait produit des plaidoyers écrits, les deux parties étaient présentes à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[12] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes 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 Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

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

- Articles 38(2)a)/30b) – les dates de production des demandes, à savoir :
 - le 6 mai 2011 (pour les demandes n^{os} 1,526,570 et 1,526,571) et
 - le 30 mai 2011 (pour les demandes n^{os} 1,529,639 et 1,529,637)[voir *Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293, à la p 296 (CF 1^{re} inst)];

- Articles 38(2)a)/30i) – les dates de production des demandes, à savoir :
 - le 6 mai 2011 (pour les demandes n^{os} 1,526,570 et 1,526,571) et
 - le 30 mai 2011 (pour les demandes n^{os} 1,529,639 et 1,529,637)
 [voir *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC)];
- Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Articles 38(2)c)/16(1)a) et c) – les dates de premier emploi revendiquées dans les demandes, à savoir :
 - depuis au moins aussi tôt que 1997 (pour la demande n^o 1,526,570)
 - depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011 (pour les demandes n^{os} 1,529,639 et 1,529,637) et
 - depuis au moins aussi tôt que 1967 (pour la demande n^o 1,526,571)
 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)]; et
- Articles 38(2)d)/2 – la date de production des oppositions, en l’espèce le 28 février 2013 relativement à toutes les demandes [voir *Metro-Goldwyn-Mayer, supra*].

La preuve

Preuve de l’Opposante au titre de l’article 41 du Règlement

Résumé – Affidavit de Paul Miatello

[14] M. Miatello est le directeur financier de Morguard Corporation (Morguard). Il atteste que l’Opposante, dont il est également le vice-président aux finances et directeur financier, est une filiale en propriété exclusive de Morguard.

[15] Il atteste que « The Colonnade » est un immeuble à usages multiples situé au 131 rue Bloor à Toronto, qui abrite 157 appartements résidentiels et 96 000 pieds carrés de locaux commerciaux (magasins et bureaux) locatifs.

[16] Il affirme que l'Opposante et sa prédecesseure en titre, One Thirty One Bloor West Limited, emploient de façon continue, depuis 1962, la marque de commerce THE COLONNADE en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement LMC247,272, plus précisément en liaison avec l'immeuble « The Colonnade ». Cet immeuble, atteste-t-il, a été officiellement ouvert au public le 16 octobre 1963. Il le décrit comme un lieu d'intérêt sur la section de la rue Bloor située entre la rue Younge et l'avenue Road, depuis longtemps reconnu pour ses boutiques de luxe et ses bonnes tables. La Ville de Toronto l'a consacré immeuble patrimonial en reconnaissance de son importance architecturale. Il affirme que l'importance de « The Colonnade » en tant que destination de magasinage et de restauration se reflète dans les revenus annuels générés par l'immeuble, lesquels ont augmenté de façon constante depuis 1963 et ont dépassé considérablement les 10 millions de dollars annuellement pour chacune des sept dernières années.

[17] Il atteste que les locataires de l'immeuble « The Colonnade » comptent toujours depuis 1963 au moins un restaurant ou un café. Il affirme également que, d'après un examen des dossiers de son entreprise, il croit qu'un restaurant appelé Colonnade Restaurant a été exploité dans l'immeuble « The Colonnade » entre 1963 et 1982.

[18] À l'appui de ce qui précède, M. Miatello fournit ce qui suit :

- Pièce A – des articles et critiques de restaurants portant sur des restaurants qui ont été exploités dans l'immeuble The Colonnade, y compris un restaurant de pizza exploité dans les années 1980.
- Pièce B – un tableau dans lequel sont énumérés les revenus générés par l'immeuble The Colonnade pour chacune des années 1965 à 2012. Il affirme que le mot « estimated » [estimé] dans le tableau fait référence aux revenus avant 1996, qui ont été extrapolés en fonction de l'information accessible aujourd'hui.
- Pièce C – des photographies de spécimens d'enseignes actuelles qui, atteste M. Miatello, sont généralement représentatives de l'importance qu'a occupée la marque dans l'affichage de l'immeuble The Colonnade.

- Pièce D – des spécimens d’annonces ayant été diffusées à différents moments dans une variété de publications, y compris le *Toronto Star* et *The Globe and Mail*. M. Miatello souligne que certaines annonces font référence à de [TRADUCTION] « bonnes tables sur place ». Il affirme que, pour chacune des cinq dernières années, le budget publicitaire annuel pour l’immeuble The Colonnade était d’environ 10 000 \$.
- Pièce E. – des imprimés du site Web *www.thecolonnade.ca*, un site Web qui, affirme M. Miatello, est exploité par l’Opposante depuis 2013 pour fournir de l’information sur l’immeuble aux locataires résidentiels et commerciaux potentiels. Il affirme que la marque de commerce THE COLONNADE est affichée bien en vue et de façon continue sur le site Web depuis 2003, lequel a été consulté par des milliers de Canadiens depuis cette date.

Résumé – Affidavit de Dane Penney

[19] M. Penney est un chercheur à l’emploi des agents de l’Opposante.

[20] Il affirme que, le 11 septembre 2013, il a effectué des recherches dans les archives en ligne du *Toronto Star* pour trouver des pages du journal *Toronto Star* contenant les termes « 131 BLOOR » en combinaison avec le mot « COLONNADE » pour les périodes suivantes :

- Entre le 15 octobre 1963 et le 15 octobre 1967;
- Tous les trois ans entre 1970 et 2000, en commençant par l’année 1970;
- Entre les années 1962 et 1982 (avec les termes COLONNADE RESTAURANT).

Les résultats de ces recherches sont joints à l’affidavit Penney en pièces A, B et C respectivement. Les extraits du journal contiennent des annonces pour l’immeuble The Colonnade, y compris des annonces d’activités qui ont eu lieu dans l’immeuble, comme des pièces de théâtre, ainsi que diverses annonces de magasins et de commerces locataires de l’immeuble de l’Opposante. La marque de commerce et le nom commercial THE COLONNADE figurent tous deux dans les différentes annonces.

[21] Il affirme également que, le 11 septembre 2013, il a également cherché des articles du journal *Toronto Star* datant de 1985 à aujourd'hui, contenant les chaînes de recherche suivantes :

- « 131 Bloor » ET Colonnade ET Food;
- « 131 Bloor » ET Colonnade ET Restaurant; et
- « 131 Bloor » ET Colonnade ET Café.

Les résultats de cette recherche sont joints à l'affidavit de M. Penney en pièce D. Il indique que cette recherche a été effectuée à l'aide de la base de données Infomart, qu'il désigne comme étant le plus grand fournisseur de dépouillement des médias imprimés et électroniques au Canada, contenant des articles plein texte du *Toronto Star* publiés depuis 1985.

Preuve de la Requérante au titre de l'article 42 du Règlement

Résumé – Affidavit de Peter Dahdouh

[22] M. Dahdouh est le directeur de la Requérante, un restaurant fondé par son père en 1967 qui autorise également l'emploi de ses marques sous licence pour l'exploitation de franchises du restaurant. Il fournit en pièce H de son affidavit un spécimen d'accord de licence et il confirme que tous les franchisés de la Requérante ont signé un accord de licence semblable. Il atteste également qu'il exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services exécutés par les licenciés de la Requérante en se rendant personnellement dans les restaurants des franchisés et en inspectant l'extérieur et l'intérieur des lieux, y compris la cuisine, la salle à manger et les endroits où sont conservés les aliments.

[23] M. Dahdouh atteste que la Requérante détient et exploite deux restaurants dans la région d'Ottawa, l'un depuis 1967 (le restaurant d'origine) et l'autre depuis 2007. Il atteste aussi que la Requérante possède également trois franchises dans la région d'Ottawa qui sont exploitées depuis 2000, 2005 et 2012 respectivement.

[24] En ce qui concerne l'affichage des Marques COLONNADE, M. Dahdouh fournit en pièce A de son affidavit des copies de menus actuellement employés dans les restaurants de la Requérante et les franchises. La première page du menu montre la marque de commerce CAFÉ

COLONNADE, indiquant que le restaurant est exploité [TRADUCTION] « depuis 1967 », et comprend le texte « Also known as Colonnade Restaurant & The Colonnade » [« Également connu sous le nom de Colonnade Restaurant & The Colonnade ». Il fournit également en pièce B de son affidavit, des photos des enseignes extérieures des endroits susmentionnés, prises le 14 février 2014. Les enseignes extérieures montrent les marques de commerce CAFÉ COLONNADE et COLONNADE PIZZA. M. Dahdouh confirme que les enseignes extérieures montrées sur ces photos et sur les menus sont représentatives de celles employées depuis 1967, mise à part l'inclusion des autres Marques COLONNADE tel que décrit ci-dessous et mis à part les ajustements aux mets offerts dans les menus et aux prix.

[25] M. Dahdouh affirme qu'il a examiné les dossiers de la Requérante, qu'il reçoit les conseils de son père et il confirme que, selon son expérience personnelle, depuis 1967, la Requérante exerce ses activités en tant que restaurant sous le nom commercial « Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited ». Il fournit en pièce C de son affidavit des copies d'une lettre de l'avocat de la Requérante, datée du 1^{er} novembre 1967, annonçant la constitution en société de la Requérante sous le nom commercial « Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited » par lettres patentes datées du 26 octobre 1967. Cette pièce contient également une copie d'une plaque datée de 1967 attestant que la Requérante est membre du Bureau d'éthique commerciale d'Ottawa et Hull et une copie du rapport d'inspection du restaurant, daté du 24 juin 2003, de la Ville d'Ottawa. En outre, il affirme que la Requérante emploie également la marque de commerce CAFÉ COLONNADE depuis 1967 en liaison avec ses services de restauration sur des enseignes, des menus, des annonces, des cartes professionnelles, des annonces dans les annuaires téléphoniques et les journaux, et au moment de répondre au téléphone pour la prise de réservations et de commandes pour emporter.

[26] En ce qui concerne la preuve de ventes, M. Dahdouh explique que la Requérante ne conserve les reçus que pendant 18 mois et que la seule preuve documentaire accessible pour montrer les ventes passées consiste en des états financiers vérifiés. Il fournit en pièce D un spécimen de ces états financiers pour les années 2000, 2001 et 2003, mais il explique qu'il y en a d'autres pour chacune des années depuis 1967. Bien que les chiffres de revenus exacts contenus dans les états financiers de la Requérante aient été caviardés, il affirme qu'ils s'élèvent à plusieurs millions de dollars par année. En outre, il fournit en pièce E de son affidavit des copies

de spécimens de reçus du restaurant d'origine de la Requérante montrant des ventes à des clients individuels à plusieurs dates au cours des 18 derniers mois.

[27] En ce qui concerne la promotion des restaurants de la Requérante, il fournit en pièce F de son affidavit des copies d'articles promotionnels parus dans le journal *Ottawa Citizen*, datés du 8 mars 1997 et du 30 mai 1997, qui portent sur la Requérante et décrivent son histoire. Bien qu'il ne dispose pas des chiffres de 1997 concernant la diffusion du journal, il atteste qu'il s'agit d'un important quotidien de la région d'Ottawa qui aurait rejoint une grande partie des résidents de la région d'Ottawa.

[28] Quant à la marque de commerce COLONNADE PIZZA, il explique que, comme le personnel et les clients appellent officieusement le restaurant de la Requérante « Colonnade Pizza » depuis des années, il a été décidé en 1997 d'ajouter officiellement la marque de commerce COLONNADE PIZZA à la stratégie de marque de la Requérante à compter de cette année. En outre, il affirme que les marques de commerce COLONNADE PIZZA et CAFÉ COLONNADE ont commencé à être employées de manière interchangeable sur les enseignes extérieures de la Requérante, ses menus, ses annonces, ses cartes professionnelles, ses annonces dans les annuaires téléphoniques et les journaux, et au moment de répondre au téléphone pour la prise de réservations et de commandes pour emporter.

[29] M. Dahdouh affirme que, lorsque la Requérante a commencé à ouvrir des franchises, elle a décidé d'ajouter les marques de commerce THE COLONNADE et COLONNADE RESTAURANT à la stratégie de marque de la Requérante. Il affirme que, depuis aussi tôt que le 27 mai 2011, les marques de commerce THE COLONNADE, COLONNADE RESTAURANT, COLONNADE PIZZA et CAFÉ COLONNADE ont commencé à être employées de manière interchangeable sur certaines enseignes extérieures de la Requérante, ses menus, ses annonces, ses cartes professionnelles, ses annonces dans les annuaires téléphoniques et les journaux, et au moment de répondre au téléphone pour la prise de réservations et de commandes pour emporter. Il confirme que toutes les marques de commerce susmentionnées continuent d'être employées par la Requérante, et ce, jusqu'à la date de son affidavit, en liaison avec les services de restauration de la Requérante.

[30] En ce qui concerne la présence de la Requérante sur Internet, M. Dahdouh joint en pièce G de son affidavit une copie de la page d'accueil du site Web de la Requérante à l'adresse *www.colonnadepizza.com* et une copie d'une recherche effectuée dans le bottin Internet (WHOIS) pour repérer l'enregistrement du domaine, montrant qu'il a enregistré le nom de domaine le 14 décembre 2003. Il confirme que le site Web est devenu actif peu après, dans un état très semblable à celui montré dans la pièce, à l'exception de l'inclusion des marques de commerce additionnelles soulignées précédemment.

[31] M. Dahdouh fournit également en pièce I de son affidavit les résultats de recherches qu'il a effectuées dans Google en date de son affidavit pour repérer les termes « Colonnade Building » [immeuble Colonnade] accompagnés de certaines villes canadiennes, ainsi que des définitions du terme « colonnade » tirées de dictionnaires et d'encyclopédies. En outre, il inclut dans cette pièce des copies d'imprimés tirés du site Web de Colonnade Management, Inc. qui, atteste-t-il, est une importante société de gestion immobilière d'Ottawa.

[32] Enfin, M. Dahdouh atteste que ni lui, ni aucun de ses employés ou franchisés, n'ont rencontré un seul client qui est entré dans l'un quelconque des restaurants de la Requérante et qui a demandé si la Requérante était affiliée ou appartenait à l'Opposante ou à Colonnade Management Inc., une importante société de gestion immobilière d'Ottawa, comme le montre la pièce I.

Les motifs d'opposition

Article 30b)

[33] L'Opposante a allégué que les demandes pour les Marques sont en contravention avec l'article 30b) de la Loi, en ce que les Marques ne sont pas employées au Canada en liaison avec les services décrits dans les demandes depuis la date de premier emploi alléguée.

[34] Bien qu'un requérant ait le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, l'opposant doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 30 [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d)

325, à la p 329 (COMC); et *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui concerne l'article 30b) de la Loi en particulier, le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant a été qualifié de léger en raison de l'accès limité qu'a l'opposant à l'information relative à l'emploi comparativement au requérant. Bien qu'un opposant puisse s'acquitter de son fardeau initial en s'appuyant sur sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s'acquitter de son fardeau en s'appuyant sur la preuve du requérant [*Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 (CanLII); *Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* 2003 CF 1287; 2003 CF 1287 (CanLII), 29 CPR (4th) 315 (CF)]. Cependant, il a été statué que, pour ce faire, l'opposant doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans sa demande [voir *Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 562, aux p 565-566 (COMC), conf par 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)]. Dans une décision plus récente, la Cour fédérale a décrit ce fardeau de démontrer que la preuve est « clairement incompatible » comme étant légèrement plus exigeant que le fardeau plus léger qui incombe à un opposant pouvant s'appuyer sur sa propre preuve à l'égard de ce motif [selon *Marcas, supra*]. Par conséquent, la Cour fédérale a maintenant donné la directive qu'un opposant peut s'appuyer sur la preuve d'un requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial si l'opposant démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications énoncées dans la demande du requérant. Autrement dit, la question principale est celle de savoir si le défaut d'emploi a été démontré selon la prépondérance des probabilités. À cet égard, chacun des éléments de preuve pertinents au dossier doit être évalué selon les critères habituels, c'est-à-dire en prenant en considération [TRADUCTION] « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve » [*Marcas, supra*].

[35] Si un opposant réussit à s'acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit ensuite, en réponse, prouver le bien-fondé de son allégation d'emploi pendant la période pertinente. Cependant, bien que l'opposant ait droit de s'appuyer sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n'est aucunement tenu de prouver l'exactitude de la date de premier emploi qu'il revendique si cette date n'a pas d'abord été mise en doute par

un opposant s'acquittant de son fardeau de preuve initial [voir *Kingsley c Ironclad Games Corporation*, 2016 COMC 19, au para 63].

[36] En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur la preuve de la Requérente et fait valoir que M. Dahdouh ne présente que de simples allégations portant que les marques de commerce ont été employées depuis les dates revendiquées dans les demandes respectives, mais il ne fournit aucune déclaration de faits précise ni preuve documentaire établissant l'emploi depuis ces dates. Par exemple, en ce qui concerne la marque COLONNADE PIZZA, l'Opposante dirige notre attention sur l'allégation de M. Dahdouh portant que [TRADUCTION] :

À compter de cette année-là [1997], les marques de commerce COLONNADE PIZZA et CAFÉ COLONNADE ont commencé à être employées de manière interchangeable sur les enseignes extérieures et intérieures de mon entreprise, les menus de restaurant et menus pour emporter, les annonces, les cartes professionnelles, les annonces et inscriptions dans les annuaires téléphoniques et les journaux, et au moment de répondre au téléphone pour la prise de réservations et de commandes pour emporter.

Cependant, fait valoir l'Opposante, la Requérente n'a produit aucune preuve du genre telle qu'elle existait en 1997. L'Opposante fait valoir que, si l'on en fait une interprétation libérale, la preuve de la Requérente montre l'« emploi » au sens de l'article 4 de la marque de commerce COLONNADE PIZZA à compter de 14 ans après la date de premier emploi revendiquée, en octobre 2011, ce qui correspond à la plus ancienne date à laquelle il a été établi que cette marque de commerce a été affichée sur des reçus. L'Opposante fait valoir que, bien que la Requérente puisse avoir fait officieusement référence à COLONNADE PIZZA et que M. Dahdouh puisse avoir eu l'intention d'employer le nom COLONNADE PIZZA à titre de marque de commerce, cela ne constitue pas un emploi du nom à titre de marque de commerce.

[37] L'Opposante fait également valoir que la preuve que la Requérente n'a pas fournie est une preuve à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre et qui pourrait facilement être obtenue par la Requérente. Il s'agit aussi d'une preuve à laquelle l'Opposante peut beaucoup moins facilement accéder que la Requérente. Compte tenu de ce qui précède, et s'appuyant sur la décision *Marcas, supra* concernant la proposition selon laquelle il n'est pas nécessaire que la

preuve d'un requérant soit « clairement incompatible », l'Opposante fait valoir que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve de défaut d'emploi a été établie. L'Opposante a présenté des arguments semblables concernant chacune des Marques de la Requérante.

[38] La Requérante fait valoir que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et que le motif d'opposition doit être rejeté. En tout état de cause, fait valoir la Requérante, selon la prépondérance des probabilités, elle a établi l'emploi des Marques à compter des dates de premier emploi revendiquées.

[39] Comme je l'ai indiqué précédemment, la Requérante n'est aucunement tenue de prouver l'exactitude des dates de premier emploi qu'elle revendique si ces dates ne sont pas d'abord mises en doute par l'Opposante dans ses efforts pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe. Quoiqu'il en soit, la Requérante fait valoir, et j'en conviens, que M. Dahdouh présente des déclarations de faits concernant l'emploi des Marques ainsi qu'une preuve à l'appui; ainsi, la preuve dans son ensemble ne peut pas être caractérisée comme comportant de simples allégations. Par exemple, même si les menus figurant en pièce A et les photographies figurant en pièce B étaient à jour en date de la souscription de l'affidavit de M. Dahdouh, ce dernier fournit une déclaration solennelle portant que ces exemples sont représentatifs de l'emploi de toutes les Marques décrites dans son affidavit; un tel emploi, lequel est décrit en détail, comprend le contexte relatif au début de l'emploi des Marques. De plus, M. Dahdouh fournit une explication raisonnable quant à l'absence de reçus de ventes au-delà du délai prévu dans la pratique commerciale de conservation de tels dossiers, à savoir seulement 18 mois. En l'absence de contre-interrogatoire et/ou de preuve du contraire de la part de l'Opposante, je n'ai aucune raison de douter de la véracité des déclarations de M. Dahdouh ni de tirer d'inférences négatives de toute lacune dans sa preuve; de surcroît, je ne vois rien dans la preuve, considérée dans son ensemble, qui jette un doute suffisant sur la conformité de la Requérante à l'article 30b) pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau qui lui incombe [voir *Les Montres Marciano Inc c Guess*, 2015 COMC 177, au para 31; et *1772887 Ontario Limited c Vancouver Free Press Publishing Corp*, 2015 COMC 120, aux para 37 à 39].

[40] Ce motif d'opposition est donc rejeté dans chaque cas.

Article 30i)

[41] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, 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), à la p. 155].

[42] En l'espèce, l'Opposante a allégué que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer ses Marques au Canada en liaison avec les services décrits dans ses demandes, parce qu'elle savait à ce moment que la prédecesseure en titre de l'Opposante avait antérieurement employé et enregistré au Canada la marque de commerce THE COLONNADE, avec laquelle elle savait que les marques de commerce créaient de la confusion, et ce, à toutes les dates pertinentes.

[43] Cependant, même si la Requérante était au courant de la marque de commerce de l'Opposante, ce qui n'a pas été démontré, la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation portant que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer ses Marques [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

[44] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté dans chaque cas.

Confusion

Article 12(1)d)

[45] L'Opposante a allégué que les marques de commerce de la Requérante ne sont pas enregistrables eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi en ce qu'elles créent de la confusion avec sa marque de commerce déposée THE COLONNADE (LMC247,272).

[46] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif

d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), comme je l'ai déjà indiqué [tel qu'établi dans *Park Avenue Furniture Corp, supra*].

[47] L'Opposante s'étant 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 les Marques et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[48] 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.

[49] 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. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006, CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 92 CPR (4th) 361].

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

[50] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques des parties.

[51] Le mot « Colonnade » représente la partie la plus distinctive des marques des deux parties; il s'agit d'un mot du dictionnaire d'usage courant qui est défini comme suit dans la 2^e édition de *The Canadian Oxford Dictionary* :

Colonnade : [TRADUCTION] *nom* ► rangée de colonnes, particulièrement qui soutient un entablement ou un toit.

[52] Toutefois, l'Opposante fait valoir que sa marque possède un caractère distinctif inhérent, puisqu'elle n'a aucune connotation liée aux services connexes.

[53] Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, le mot « colonnade » n'est pas sans lien avec la notion d'une structure ou d'un immeuble; en effet, le mot semble lié à un type d'architecture particulier. L'état déclaratif de services de l'Opposante indique que ses services sont exécutés en [TRADUCTION] « lien avec un immeuble ». En effet, je souligne que M. Miatello atteste dans son affidavit que les Services de l'Opposante sont offerts dans un immeuble à usages multiples (résidentiel et commercial) que [TRADUCTION] « la Ville de Toronto a consacré immeuble patrimonial en reconnaissance de son importance architecturale ». De plus, il ne s'agit pas d'un mot inventé et, dans la mesure où il concerne les Services de l'Opposante, il peut être perçu comme évoquant le type de style architectural ou d'impression employé dans la conception de l'immeuble dans lequel les Services de l'Opposante sont exécutés. En effet, les photographies de l'immeuble « The Colonnade » présentées en pièce A de l'affidavit Miatello semblent montrer un immeuble comportant des colonnes.

[54] Cependant, dans le cas de la Requérante, l'emploi du mot « Colonnade » n'a aucun lien inhérent avec des services de restauration, et donc, présente un certain caractère distinctif inhérent.

[55] Par conséquent, même si le mot « colonnade » est un mot du dictionnaire d'usage courant, eu égard à ce qui précède, j'estime que les Marques de la Requérante possèdent un caractère distinctif inhérent plus marqué.

[56] Néanmoins, une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[57] Dans le cas de la marque de l'Opposante, la preuve montre que l'immeuble à usage à la fois commercial et résidentiel « The Colonnade » a été ouvert au public à Toronto le 16 octobre 1963 (affidavit Miatello, para 6 et pièce A). La preuve de l'Opposante montre également que sa marque a été employée sur des enseignes intérieures et extérieures pendant cette période (voir la section sur l'emploi représentatif, affidavit Miatello, para 10 et pièce C). Les chiffres de vente pour les services liés à l'immeuble « The Colonnade » de l'Opposante démontrent que les ventes ont considérablement augmenté au fil des ans, passant d'environ 1,8 million de dollars en 1965 à plus de 17 millions de dollars en 2012 (affidavit Miatello, para 8 et pièce B).

[58] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure à Toronto par l'emploi pendant une période prolongée.

[59] En revanche, en ce qui concerne la marque THE COLONNADE de la Requérante, l'Opposante fait valoir que la preuve laisse entendre que la Requérante n'emploie cette marque que depuis février 2014. Il s'agit de la date de l'affidavit de M. Dahdouh, dans lequel il déclare que les copies de menus présentées en pièce A, lesquelles arborent cette Marque (en plus des autres Marques), sont les menus qui sont actuellement employés dans les restaurants et les franchises de la Requérante. Cependant, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée, et j'admets donc que la preuve montre que la Requérante a commencé à employer cette marque depuis au moins aussi tôt que la date revendiquée dans sa demande, à savoir le 27 mai 2011. À cet égard, M. Dahdouh atteste que le menu, bien qu'à jour à la date de son affidavit, est représentatif de ceux qui ont été employés en liaison avec chacune de ses Marques depuis les dates revendiquées dans les demandes respectives (voir le para 8 de l'affidavit Dahdouh). Le contexte qui entoure le début de cet emploi a également été fourni.

[60] Toutefois, je conviens avec l'Opposante que le caractère distinctif acquis de sa marque est plus marqué que celui de la marque THE COLONNADE de la Requérante. La marque de l'Opposante est employée depuis beaucoup plus longtemps, et a connu une croissance marquée pendant plus de 50 ans. En revanche, la marque THE COLONNADE de la Requérante n'a simplement pas été employée depuis assez longtemps pour qu'elle soit réputée avoir acquis un caractère distinctif de même envergure.

[61] On peut en dire de même pour les marques COLONNADE PIZZA et COLONNADE RESTAURANT de la Requérante, dont la preuve montre, et je l'admets, l'emploi de ces marques depuis les dates revendiquées respectives, à savoir depuis au moins aussi tôt que 1997 et depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2011.

[62] Toutefois, en ce qui a trait à la marque CAFÉ COLONNADE de la Requérante, la conclusion relative à ce facteur est très différente, étant donné que la preuve établit que cette marque est employée depuis les années 1960 et est devenue connue à Ottawa. Étant donné la distance géographique qui sépare les marchés des parties et le fait qu'elles ont toutes deux été exploitées pendant une durée pratiquement identique, je ne peux pas dire que ce facteur favorise largement l'une ou l'autre des parties relativement à la marque CAFÉ COLONNADE de la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce a été en usage

[63] Conformément à mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a) ci-dessus, ce facteur favorise largement l'Opposante en ce qui a trait aux marques COLONNADE PIZZA, COLONNADE RESTAURANT et THE COLONNADE de la Requérante.

[64] Toutefois, en ce qui concerne la marque CAFÉ COLONNADE de la Requérante, j'estime que ce facteur ne favorise pas grandement l'une ou l'autre des parties. À cet égard, bien que la marque de l'Opposante ait été employée pendant une période légèrement plus longue (c'est-à-dire depuis 1963 pour la marque de l'Opposante par rapport à 1967 pour la marque de la Requérante), les marques des deux parties sont employées dans leurs emplacements géographiques respectifs depuis près de 50 ans.

Article 6(5)c) et d) – le genre de services et la nature du commerce

[65] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services de la Requérante tel qu'il figure dans ses demandes d'enregistrement avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. L'examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué 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. La preuve relative aux commerces réels des parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant à savoir quels services sont visés par la demande ou par l'enregistrement en cause [voir *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 Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[66] Les services de l'Opposante sont ceux qui comportent la gestion et l'exploitation d'un immeuble à la fois commercial et résidentiel, décrits dans la preuve de l'Opposante comme étant une [TRADUCTION] « destination de magasinage et de restauration ». En ce qui concerne l'aspect commercial de l'immeuble « The Colonnade » de l'Opposante, la preuve de l'Opposante indique qu'elle loue (ou a loué) des locaux pour boutiques et commerces à des tiers, lesquels sont variés et comprennent, entre autres, des détaillants de vêtements, de bijoux, de chaussures et de produits électroniques, des salons de coiffure, des bureaux de médecins et de services éducatifs, un centre de santé, des restaurants, etc. En effet, l'Opposante souligne particulièrement le fait que des restaurants ont été et continuent d'être exploités dans l'immeuble « The Colonnade », et mentionne la preuve d'un restaurant de pizza indépendant qui a porté le nom de Colonnade Pizza de 1980 à 1983.

[67] Cependant, l'Opposante n'exploite pas elle-même de restaurants ni ne fournit de services liés à l'alimentation; en effet, conformément à l'état déclaratif des services qui figure dans l'enregistrement de l'Opposante, la preuve de l'Opposante démontre qu'elle exerce ses activités dans le domaine de la *location* d'espaces de commerces et de magasins à des *tiers*, ainsi que dans le domaine de la location d'appartements, tous à l'intérieur de l'immeuble « The Colonnade » de l'Opposante.

[68] La Requérante fait valoir qu'il existe une distinction claire entre les services des parties et que les arguments de l'Opposante créent de la confusion et mélangent systématiquement les services de location commerciale de l'Opposante avec les services de restauration, alors que l'Opposante n'a jamais exploité de restaurant. La Requérante fait valoir que l'Opposante exploite un centre commercial, qu'elle œuvre dans le domaine de la location de locaux pour magasins et d'appartements. La Requérante fait aussi valoir que les consommateurs des services des parties sont différents, en ce que le consommateur moyen des services de l'Opposante cherche un bail de 5 à 10 ans, connaît le locateur, etc., alors que le consommateur moyen des services de restauration de la Requérante fait partie du grand public qui cherche à manger, prenant peut-être une décision éphémère à cet égard. Les décisions du consommateur relativement aux services de la Requérante, soutient la Requérante, sont fondées sur des considérations immédiates ou quasi immédiates; en revanche, l'Opposante fournit des services de location commerciale qui ont des répercussions financières importantes et nécessitent une recherche d'antécédents exhaustive. Par conséquent, non seulement les services sont-ils différents, mais le type de clientèle est également différent.

[69] L'Opposante fait valoir que les services des parties sont étroitement reliées en ce que les locataires de l'Opposante comprennent des restaurants et que l'emploi par la Requérante empêcherait l'Opposante d'autoriser à ses locataires d'employer sa marque sous licence. Qui plus est, l'Opposante fait valoir qu'elle ne revendique pas avoir offert des services de restauration, mais que la preuve démontre que l'Opposante exploite un immeuble que l'on sait être une destination de restauration. L'Opposante fait valoir que la Requérante a caractérisé les services comme étant des [TRADUCTION] « services de location commerciale », mais qu'il ne s'agit pas de la description la plus précise ou exhaustive des services. L'Opposante fait valoir que ses services ne se limitent pas seulement à la location commerciale, mais qu'ils comprennent aussi des services d'exploitation et de gestion d'un immeuble offrant des occasions de location commerciale.

[70] Cependant, je suis d'accord avec les observations de la Requérante concernant les différences entre les services des parties et la nature du commerce des parties. En outre, je conviens avec la Requérante que l'Opposante allègue effectivement que quiconque est partie de tout service pouvant être locataire dans son immeuble devrait empêcher les tiers d'employer

« colonnade » dans leur nom. On pense par exemple à des cabinets de dentistes, des magasins de jouets, etc.; il s'agit d'une situation où la protection serait étendue à des secteurs avec lesquels l'Opposante n'a qu'une relation indirecte. De plus, comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante loue à des *tiers*, et la preuve de l'Opposante démontre que tous les restaurants se trouvant dans l'immeuble The Colonnade de l'Opposante, à l'exception d'un restaurant qui remonte à 1965-1966 (conformément à la pièce A de l'affidavit Penney), offrent des services qui ne sont pas liés à la marque de l'Opposante, mais plutôt aux marques de tiers. Cela vient corroborer davantage la différence entre les services des parties [voir *Euromed Restaurant Limited c Trilogy Properties Corporation*, 2012 COMC 19 (CanLII), au para 24].

[71] En ce qui concerne l'observation de l'Opposante portant que l'emploi par la Requérante empêcherait l'Opposante d'octroyer des licences d'emploi de sa marque à ses locataires, il faut reconnaître que les Services de l'Opposante n'incluent pas de services de restauration. Si l'Opposante souhaite élargir la portée de la protection relativement à sa marque déposée afin d'y inclure l'exploitation d'un restaurant ou des services connexes, l'Opposante devrait alors pour ce faire produire une demande d'enregistrement.

[72] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ces facteurs favorisent largement la Requérante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées

[73] La marque THE COLONNADE de la Requérante est identique à la marque de l'Opposante. Le mot « colonnade » constitue l'élément le plus frappant des autres Marques de la Requérante, étant la partie la plus distinctive de ces Marques par rapport aux services fournis. Il demeure un degré de ressemblance élevé sur le plan de la présentation et du son entre les autres Marques de la Requérante et la marque de l'Opposante, même si celles-ci ne sont pas identiques à la marque de l'Opposante, en raison du mot « colonnade ».

[74] Quant aux idées suggérées par les marques des parties, comme je l'ai indiqué précédemment, la marque de l'Opposante peut être perçue comme évoquant le type de style architectural ou d'impression employé dans la conception de l'immeuble dans lequel les Services de l'Opposante sont exécutés. On peut évoquer une image semblable d'une structure de type

« colonnade » relativement aux Marques de la Requérante; cependant, l'emploi du mot « colonnade » dans ce contexte semble davantage lié à la création d'un lien avec une culture ou un patrimoine italiens du fait que les restaurants de la Requérante offrent des mets italiens. Cette perception est corroborée par le menu de la Requérante en pièce A de l'affidavit Dahdouh, lequel contient une image d'une structure architecturale romanesque avec des colonnes reliées par des arcades d'apparence semblable, par exemple, à celles de la Tour de Pise ou du Colisée.

[75] Cependant, étant donné la forte ressemblance des marques des parties sur le plan de la présentation et du son, ce facteur favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce – absence de preuve de cas de confusion réelle

[76] L'Opposante fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une considération pertinente, puisque la Requérante et l'Opposante emploient leurs marques dans des emplacements géographiques différents, à savoir Ottawa et Toronto, respectivement. L'Opposante fait cependant valoir que l'analyse relative à la confusion qu'il faut mener est fondée sur l'hypothèse portant que les deux marques sont employées [TRADUCTION] « dans la même région », que ce soit réellement le cas ou non.

[77] La Requérante fait valoir que les deux parties sont en affaires depuis 50 ans et que les deux villes accueillent de nombreux touristes; on peut donc supposer que bon nombre des clients de la Requérante auraient été exposés à l'immeuble de l'Opposante. Cependant, fait valoir la Requérante, M. Dahdouh atteste clairement dans son affidavit n'avoir eu connaissance d'aucun cas de confusion réelle, et il n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[78] En réponse, l'Opposante fait valoir que, malgré le fait que les consommateurs peuvent connaître les deux parties, la distance géographique des parties explique l'absence de confusion réelle. Autrement dit, les services de l'Opposante concernent un immeuble particulier de Toronto, alors que les services de la Requérante sont ceux d'une entreprise familiale exploitée à Ottawa; il s'agit de deux endroits géographiquement isolés où l'on ne s'attendrait pas à ce que les emplois s'étendent au-delà de leurs domaines actuels.

[79] Il est vrai que, dans certaines circonstances, une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'emploi simultané de deux marques est significatif et que l'opposant n'a produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)]. Toutefois, en l'espèce, les parties exercent leurs activités dans des marchés géographiques distincts, et il n'y a aucune preuve de clientèles qui se chevauchent; ainsi, je ne suis pas disposée à accorder de poids à l'absence de cas réels de confusion et donc, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une autre circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

Conclusion

[80] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait.

[81] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est le facteur dominant, et les autres facteurs jouent un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 36 et *Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145, conf par 60 CPR (2d) 70 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, en l'espèce, malgré toute similitude entre les marques des parties, j'estime que les différences dans le genre des services des parties et la nature des commerces respectifs constituent des facteurs déterminants. En effet, je ne considère pas que les clients d'un restaurant penseraient que le restaurant gère également un immeuble commercial et y loue des locaux commerciaux et résidentiels. Il n'existe simplement aucune confusion quant à la source de ces deux types de services complètement différents. Par conséquent, une conclusion en faveur de l'Opposante reviendrait à accorder à l'Opposante le monopole des marques de commerce formées du mot « colonnade » relativement à tout produit/service indirectement lié aux Services de l'Opposante.

[82] Par conséquent, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable

de confusion entre les marques des parties. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté dans chaque cas.

Articles 16(1)a) et c)

[83] Conformément aux articles 16(1)a) et c) de la Loi, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en liaison avec les Services, parce qu'à chacune des dates de premier emploi alléguées respectives au Canada, et à toutes les dates pertinentes, les Marques visées par les oppositions créaient de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial THE COLONNADE, que la prédecesseure en titre de l'Opposante avait antérieurement employés au Canada en liaison avec les Services de l'Opposante.

[84] Pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce THE COLONNADE avait été employée ou révélée au Canada et que son nom commercial THE COLONNADE avait été employé au Canada avant les dates de premier emploi revendiquées des Marques, au Canada, par l'Opposante ou sa prédecesseure en titre. L'Opposante doit aussi démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial à la date de l'annonce des Marques, soit le 28 décembre 2011.

[85] Comme je l'ai indiqué précédemment dans le résumé de la preuve, et comme il en a été question ci-dessus relativement au motif fondé sur l'article 12(1)d), je suis convaincue que l'Opposante a démontré que sa marque de commerce THE COLONNADE avait été employée au Canada avant les dates de premier emploi revendiquées des Marques. En outre, je suis convaincue que la preuve (conformément à l'affidavit Penney, pièces A, B et C) corrobore également l'emploi du nom commercial de l'Opposante et que l'Opposante n'avait pas abandonné sa marque de commerce ni son nom commercial à la date de l'annonce de la Marque.

[86] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aux dates de premier emploi respectives revendiquées dans les demandes de la Requérante, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre ses Marques et la marque de commerce et le nom commercial THE COLONNADE de l'Opposante. À cet égard, mes conclusions quant au motif d'opposition

fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également ici. Autrement dit, j'estime que les différences dans le genre des services des parties et la nature des commerces respectifs constituent des facteurs déterminants, et je suis donc convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques de la Requérante et la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante. En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1) de la Loi sont rejetés dans chaque cas.

Article 2

[87] L'Opposante a allégué que les Marques ne sont pas distinctives des Services de la Requérante. L'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial THE COLONNADE étaient devenus suffisamment connus au 28 février 2013 pour faire perdre aux Marques leur caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), à la p 58; *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427, au para 34]. La différence dans les dates pertinentes n'est pas considérable et, par conséquent, la conclusion relative à la question de la probabilité de confusion entre les Marques et la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante au titre des autres motifs d'opposition invoqués s'applique également à ce motif d'opposition. Par conséquent, je suis convaincue que les Marques sont adaptées à distinguer, et distinguent réellement, les Services des Services de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté dans chaque cas.

Décision

[88] 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 les oppositions dans chaque cas selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-10-23

COMPARUTIONS

Jonathan G. Burkinshaw

POUR L'OPPOSANTE

Peter J. Pribil

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr

POUR L'OPPOSANTE

Finlayson & Singlenhurst

POUR LA REQUÉRANTE