

TRANSLATION/TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 19
Date de la décision : 2012-02-06

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
PRODUITES par Euromed Restaurant
Limited à l’encontre des demandes
d’enregistrement n° 1 214 099 et
n° 1 214 100 pour les marques de commerce
OPUS et OPUS HOTEL au nom de Trilogy
Properties Corporation**

Demande n° 1 214 099

[1] Le 21 avril 2004, Trilogy Properties Corporation (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OPUS (la Marque OPUS). La demande d’enregistrement est fondée sur l’emploi au Canada depuis septembre 2002 en liaison avec les services suivants (tels qu’ils ont été modifiés) :

Offre de services d’hôtel; services d’hébergement; services de salles de conférences; services d’installations d’exercice; services de divertissement, notamment spectacles et concerts de piano; services de télécopie, services de dactylographie; services Internet et services informatiques, notamment offre aux invités d’un accès à Internet et à des ordinateurs à des fins personnelles et commerciales (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 mai 2008.

[3] Le 25 juin 2008, Euromed Restaurant Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle soulève les motifs d’opposition résumés ci-dessous :

- a) contrairement aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque OPUS, puisque l'emploi de cette marque ne respecte pas les exigences de l'article 22 de la Loi;
- b) en application de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, la Marque OPUS n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, déposée sous le numéro LMC713104;
- c) suivant les alinéas 16(1)*a*) et 16(1)*c*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque OPUS car, à la date alléguée de premier emploi, la Marque OPUS créait de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux OPUS, OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR de l'Opposante, employés au Canada en liaison avec des services de restaurant, de bar et de traiteur, services de livraison d'aliments, dégustations de vin et exploitation d'un site Web dans le cadre des services de restauration;
- d) suivant l'alinéa 16(1)*b*) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque OPUS car, à la date de premier emploi alléguée, la demande créait de la confusion avec la demande n° 1 122 771;
- e) contrairement aux exigences de l'article 2 de la Loi, la Marque OPUS n'est pas distinctive des Services et ne peut l'être, parce qu'elle n'était pas et n'est toujours pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante des services de l'Opposante, et qu'elle ne les distingue pas véritablement.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Antonio Amaro. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de John deCoursey Evans et de Vilayphet (Sarah) Gallvitz. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[6] La Requérante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant 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 chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[8] Voici les dates pertinentes applicables aux différents motifs d'opposition :

alinéa 38(2)a) et article 30 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.), à la page 475];

alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]

alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi – la date de premier emploi alléguée dans la demande;

alinéa 38(2)d) de la Loi – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

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

[9] Le premier motif d'opposition est énoncé ci-dessous :

[TRADUCTION] La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les [Services]. L'emploi de la marque de commerce ne respecte pas les exigences de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, car l'emploi de la marque de commerce de la Requérante est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce et aux noms commerciaux

susmentionnés de l'Opposante. Comme un tel emploi est interdit par la *Loi sur les marques de commerce*, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer légalement la marque de commerce en cause au Canada. À la date de production de la demande, la Requérante connaissait l'emploi antérieur des marques de commerce et des noms commerciaux OPUS, OPUS & Dessin et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR par l'Opposante.

[10] Le paragraphe 22(1) de la Loi est rédigé comme suit :

Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

[11] Cette disposition de la Loi s'applique aux marques de commerce déposées. Puisque la seule marque déposée de l'Opposante est la marque OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, seule cette marque est susceptible d'être visée par cette disposition.

[12] L'alinéa 30*i*) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque visée par la demande. Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de l'alinéa 30*i*) dans l'une des deux situations suivantes. La première vise des cas exceptionnels, par exemple l'existence de mauvaise foi qui rend fausse la déclaration dans laquelle le requérant affirme être convaincu qu'il a le droit d'utiliser la marque de commerce visée par la demande [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155; *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355 (C.O.M.C.), à la page 369]. En l'espèce, aucun élément de preuve ne tend à indiquer l'existence de mauvaise foi chez la Requérante. La deuxième situation se présente lorsque qu'il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. 1985, ch. F-27, ou la *Loi sur la Société canadienne des postes*, L.R.C. 1985, ch. C-10 [voir *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 C.P.R. (3d) 537 (C.O.M.C.), aux pages 542 et 543].

[13] Ni le registraire, ni la Cour fédérale n'ont décidé si un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp.* (2008), 69 C.P.R. (4th) 349 (C.F.), aux paragraphes 38 à 42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valide, il ne pourrait nullement être retenu, puisque l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la

valeur de l'achalandage au soutien de l'allégation de violation de l'article 22 [voir l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), aux paragraphes 46 et 63 à 68]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

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

[14] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier que l'enregistrement n° LMC713104 pour la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, reproduite ci-dessous, existe toujours [voir *Quaker Oats Co. of Canada/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.



Services : Exploitation de services de restaurant, de bar et de traiteur, services de livraison d'aliments, dégustations de vin via un site Web dans le cadre des services de restauration.

[15] Le test applicable pour statuer sur la question de la confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, lequel prévoit 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour décider de cette question, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[16] Cette liste des critères n'est pas exhaustive, et un poids différent sera attribué à chacun des différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006]

1 R.C.S. 772 (C.S.C.), au paragraphe 54]. Je renvoie également au paragraphe 49 de l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré que le facteur prévu à l'alinéa 6(5)e), c'est-à-dire la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

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

[17] La Marque OPUS et la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin ont un degré comparable de caractère distinctif inhérent. La seconde marque est légèrement plus distinctive en raison de ses éléments graphiques.

[18] L'emploi d'une marque de commerce, ou le fait qu'elle soit devenue connue au Canada, peut conférer à la marque un caractère distinctif accru. M. Amaro, déposant de l'Opposante, qui occupe les fonctions d'administrateur, de directeur et de propriétaire de celle-ci, expose les éléments suivants :

- Depuis le 26 juin 1992, l'Opposante affiche la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin sur la devanture de son restaurant, situé sur l'avenue Prince Arthur à Toronto, en Ontario, et sur ses menus (affidavit de M. Amaro, aux paragraphes 11 et 12; pièces B et C).
- Du 26 juin 1992 au 31 août 2002, l'Opposante a servi plus 200 000 personnes (affidavit de M. Amaro, au paragraphe 15).
- De 1992 à 2009, l'Opposante a dépensé 30 000 \$ pour annoncer les services qu'elle offre en liaison avec la marque OPUS et avec la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin (affidavit de M. Amaro, au paragraphe 14).
- L'Opposante a fait l'objet d'articles dans les publications suivantes : Wine Spectator, Toronto's 50 Best Restaurants, Dine, Toronto Star, Financial Post, The Toronto Sunday Sun, National Post, New York Times et American Way (affidavit de M. Amaro, aux paragraphes 17 et 21; pièces H1 à H4 et I à M). Le déposant ne fournit aucun chiffre sur

la distribution de ces publications. Cependant, je suis prête à admettre d'office que le Toronto Star et le National Post sont largement distribués au Canada, qu'une certaine distribution du New York Times est assurée au Canada et que The Toronto Sunday Sun est distribué dans une certaine mesure à Toronto, en Ontario, et dans les environs [*Milliken & Co. c. Keystone Industries (1970) Ltd.*, (1986), 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.), aux pages 168 et 169].

[19] M. Evans, déposant pour la Requérante, qui occupe au sein de celle-ci les fonctions de président et de chef de la direction, déclare ce qui suit :

- En septembre 2002, la Requérante a commencé à offrir des Services en liaison avec la Marque OPUS (affidavit de M. Evans, au paragraphe 2).
- M. Evans fournit des exemples de la Marque OPUS figurant sur de la signalisation, des brochures, des cartes routières et des cartes professionnelles (affidavit de M. Evans, pièces B et D).
- Depuis son ouverture en 2002, l'hôtel Opus Vancouver a vendu plus de 175 000 nuits d'hébergement (affidavit de M. Evans, au paragraphe 11).
- La Marque et les Services OPUS ont été annoncés dans les magazines En Route, Playback, Zink et M & IT Meetings and Incentive Travel (affidavit de M. Evans, pièces E et F) et mentionnés dans les publications suivantes : Orange Coast, San Diego Magazine, Small Luxury Hotels, New York Times, Toronto Star, Alberta Oil Lifestyle, Shape, Fortune, Condé Nast Traveller, up! et The Vancouver Sun (affidavit de M. Evans, pièces F, Q et R). Le déposant ne fournit aucun chiffre sur la distribution de ces publications. Comme je l'ai fait plus tôt, je suis prête à admettre d'office que le Toronto Star est largement distribué au Canada, qu'une certaine distribution du New York Times est assurée au Canada et que The Vancouver Sun est distribué dans une certaine mesure à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que dans les environs.

[20] À la lumière de ce qui précède, je conclus que les marques des parties semblent être connues dans une mesure comparable. En conséquence, ce facteur ne favorise aucune des parties.

la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage

[21] Ce facteur favorise l'Opposante, puisqu'elle emploie sa marque de commerce depuis 1992 (affidavit de M. Amaro, au paragraphe 11) alors que la Marque OPUS est employée depuis septembre 2002 (affidavit de M. Evans, au paragraphe 2).

le genre de marchandises, services ou entreprises

[22] L'examen des marchandises, des services et des commerces des parties, pour ce qui est de la question de la confusion prévue à l'alinéa 12(1)d) de la Loi, se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services compris dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement de la marque de commerce respective des parties [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[23] Dans son affidavit, M. Amaro déclare qu'il ne [TRADUCTION] « connaît pas d'hôtel au Canada qui n'offre pas un service de restauration ou de bar ou un service de nourriture servie aux chambres » (affidavit de M. Amaro, au paragraphe 32). Il ajoute que les hôtels au Canada sont reconnus pour avoir des restaurants et des bars sur place qui font partie des services offerts par l'hôtel (affidavit de M. Amaro, au paragraphe 31). Je ne suis pas d'accord pour dire que la prestation de services liés à l'offre de nourriture et de boissons est considérée comme faisant partie des services hôteliers. Comme il est énoncé dans la décision *Courtyard Restaurant Inc. c. Marriott Worldwide Corp.*, 2006 CarswellNat 5371 (C.O.M.C.), au paragraphe 56, je suis d'avis que ces services occupent des segments différents du marché, l'un relevant principalement du domaine hôtelier et l'autre, du domaine de la restauration et des services de bar [*Sim & McBurney c. Decore Holdings Inc.* (2011), 94 C.P.R. (4th) 399 (C.O.M.C.), au paragraphe 16]. Le simple fait que les services des parties relèvent tous de la catégorie générale des services d'accueil ne permet pas de conclure que les services des parties eux-mêmes sont similaires. De plus, les services des parties s'adressent à une clientèle différente (clientèle d'hébergement par opposition à clientèle de restauration).

[24] La preuve de la Requérante tend à confirmer que les services hôteliers et les services de bar et de restauration sont différents. La publicité pour les services de restauration de la Requérante semble s'adresser au public en général et non aux clients d'hôtels en particulier, à l'exception de certains documents promotionnels annonçant des forfaits comprenant des services hôteliers et des services de restauration (affidavit de M. Evans, pièces G, M et P). La preuve de l'Opposante elle-même montre que les services de restauration et d'hôtellerie ne sont pas habituellement offerts en liaison avec la même marque de commerce, ce qui corrobore la distinction qui existe entre les services hôteliers et les services de restauration. M. Amaro fournit quatre exemples d'hôtels à Toronto qui incluent des restaurants dont le nom diffère de celui de l'hôtel auquel ils sont associés. M. Amaro ne fournit aucune preuve concernant un restaurant exploité dans un hôtel et portant le même nom que ce dernier.

le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[25] Dans l'ensemble, il n'existe qu'un certain degré de ressemblance entre la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin et la Marque OPUS. Bien que le degré de ressemblance visuelle soit élevé en raison de l'accent mis sur l'élément OPUS dans la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, les marques diffèrent quelque peu dans le son, compte tenu des éléments additionnels. Enfin, les marques des parties ne suggèrent pas la même idée. La marque de commerce de l'Opposante, OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, fait penser à un restaurant situé sur la rue ou l'avenue Prince Arthur. La Marque OPUS ne donne pas cette impression [*Starbucks Corp. c. Food Steps International Inc.*, 2009 CarswellNat 4097 (C.O.M.C.), au paragraphe 22]. Le degré de ressemblance n'est pas suffisant pour l'emporter sur la différence qui existe entre les services des parties.

les autres circonstances de l'espèce

[26] La Requérante a produit un affidavit de M^{me} Gallvitz, agente de marques de commerce au service de l'agent de la Requérante. M^{me} Gallvitz joint à son affidavit une preuve de l'état du registre, qui est d'une pertinence limitée. Compte tenu des conclusions que j'ai déjà énoncées, il n'est pas nécessaire d'analyser cette preuve plus avant.

conclusion

[27] Le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion menant à conclure que les marchandises ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par le paragraphe 6(2) est de savoir si le fait de vendre des Services sous la Marque mènerait à conclure erronément que ces Services sont offerts par l'Opposante. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Les différences entre les marques et les services qui y sont liés sont suffisantes pour que la confusion soit improbable. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a)

[28] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque OPUS, parce que celle-ci crée de la confusion avec ses marques de commerce OPUS, OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, employées en liaison avec l'exploitation de services de restaurant, de bar et de traiteur, services de livraison d'aliments, dégustations de vin et exploitation d'un site Web dans le cadre des services de restauration.

[29] Pour les motifs exposés ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je ne crois pas que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin ni avec la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR à la date pertinente (septembre 2002).

[30] Je remarque que l'Opposante n'allègue pas, dans sa déclaration d'opposition, que la Marque crée de la confusion avec l'emploi antérieur de sa marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin ni avec sa marque de commerce OPUS ON PRINCE ARTHUR en liaison avec des services de salles de conférences ou des services de divertissement, nommément spectacles et concerts de piano, bien que M. Amaro déclare, dans son affidavit, que l'Opposante a employé sa marque de commerce en liaison avec ces services (affidavit de M. Amaro, paragraphe 33). Même si elle avait formulé une telle allégation,

l'Opposante n'aurait pas satisfait à son fardeau de présenter une preuve concernant ces services mêmes, puisque nous ne disposons que des simples déclarations d'emploi faites par M. Amaro, sans aucun élément de preuve attestant l'emploi de la marque [voir *Payless ShoeSource Worldwide Inc. v. Timberland Co.*; 2010 CarswellNat 3489 (C.O.M.C.), au paragraphe 15].

[31] Je me pencherai maintenant sur la probabilité de confusion avec la marque de commerce OPUS de l'Opposante en date de septembre 2002. Bien que les marques soient identiques, la différence dans les services des parties (services de restauration par opposition à services hôteliers), est suffisante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)b)

[32] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec la demande n° 1 122 771 pour la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, ultérieurement déposée sous le numéro d'enregistrement LMC713104.

[33] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier que cette demande était en instance en septembre 2002, date alléguée de premier emploi, et le 7 mai 2008, date de l'annonce de la demande à l'étude [voir *Royal Appliance Manufacturing Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[34] Compte tenu des différences relevées entre les marques respectives des parties et les services qui y sont liés, différences qui sont expliquées dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime que la Marque OPUS ne créait pas de confusion avec la marque de commerce OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin à la date pertinente (septembre 2002). Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c)

[35] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec l'emploi des noms commerciaux OPUS et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR.

[36] J'estime que l'Opposante a satisfait uniquement à son fardeau d'établir l'emploi du nom commercial OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR en date de septembre 2002. Le mot OPUS en soi n'a pas été employé comme nom commercial, puisque la preuve montre seulement l'emploi du nom commercial OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR (affidavit de M. Amaro, pièces B à D). Les conclusions que j'ai tirées au sujet de la confusion relativement aux motifs fondés sur les alinéas 16(1)a) et 12(1)d) s'appliquent, en grande partie, à l'égard du présent motif d'opposition. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[37] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive des Services de la Requérante. L'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce OPUS, OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR & Dessin, de même que ses noms commerciaux, étaient devenus suffisamment connus en date du 25 juin 2008 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 58; *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427, au paragraphe 34]. Ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante au regard des autres motifs d'opposition sont également applicables au présent motif d'opposition. Par conséquent, la Marque est adaptée à distinguer et distingue véritablement les Services des services de l'Opposante. Partant, le présent motif d'opposition est aussi rejeté.

Demande n° 1 214 100

[38] La demande d'enregistrement n° 1 214 100 pour la marque OPUS HOTEL (la Marque OPUS HOTEL) a été produite le 21 avril 2004; elle est fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec les Services (modifiés). La Marque OPUS HOTEL a été annoncée aux fins d'opposition le

7 mai 2008, et l'Opposante s'y est opposée le 25 juin 2008. À l'exception du degré de ressemblance, les questions à trancher, les dates pertinentes et la preuve au dossier sont essentiellement les mêmes que dans l'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1 214 099.

[39] Par comparaison à la Marque OPUS, la Marque OPUS HOTEL présente un degré de ressemblance moindre avec les marques de commerce nominales et la marque figurative OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR, la marque de commerce OPUS et les noms commerciaux OPUS et OPUS RESTAURANT ON PRINCE ARTHUR de l'Opposante. La présence de l'élément HOTEL contribue à distinguer la marque dans la présentation et dans le son. Enfin, la Marque OPUS HOTEL fait penser à un hôtel. Or, ni les marques ni les noms commerciaux de l'Opposante ne suggèrent une telle idée.

[40] Étant donné les différences entre les services des parties, analysées à l'égard de la demande n° 1 214 099, je ne crois pas qu'il existe une probabilité de confusion. En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 12(1)*d*), 16(1)*a*), *b*) et *c*) et sur l'article 2 sont rejetés.

Décision

[41] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions produites à l'encontre des demandes n° 1 214 099 et 1 214 100, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche