

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 34

Date de la décision : 2020-04-09

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Millennium L'Hermitage Hotel Corp.

Opposante

et

Hermitage Europe Limited

Requérante

1,755,256 pour HERMITAGE

Demande

INTRODUCTION

[1] Millennium L'Hermitage Hotel Corp. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce HERMITAGE faisant l'objet de la demande n° 1,755,256, au nom de Hermitage Europe Limited (la Requérante), basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants, classés selon la classification de Nice et tels que révisés par la Requérante :

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales dans l'exploitation et la direction d'entreprises commerciales et industrielles, nommément de centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales, nommément services de conseils commerciaux liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers et de publicité, nommément conception de campagnes promotionnelles pour entreprises

de tiers, distributions de circulaires, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques; gérance administrative et commerciale de projets immobiliers, de centres commerciaux, de galeries marchandes; promotion publicitaire de projets immobiliers, de centres commerciaux, de galeries marchandes, notamment conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers, gestion administrative de projets de construction, de lieux d'expositions.

Classe 36 : Assurances; affaires financières, notamment évaluations financières à des fins d'assurance, consultation en investissement financier, analyses financières; affaires immobilières, notamment consultations en matière immobilière, estimations immobilières; opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux, notamment gestion immobilière, courtage de biens immobiliers; gestion d'immeubles et de centres commerciaux à savoir gérance d'immeubles et de centres commerciaux; location d'immeubles de centres commerciaux; expertise immobilière dans le domaine des centres commerciaux; financements immobiliers, notamment crédit-bail en immobilier, financement de prêts; établissement de baux; cautions (garanties); gestion financière de projets de construction.

Classe 37 : Services de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments, de centres commerciaux, de galeries marchandes, d'édifices permanents, d'ouvrages d'art, de voies de communication, notamment routes, de ponts; informations en matière d'aménagement (construction) de projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de centres commerciaux, de galeries marchandes; supervision (direction) de travaux de construction.

Classe 43 : Garde d'animaux domestiques, notamment chiens, chats.

Classe 44 : Services de maisons de repos, de maisons de convalescence; maisons médicalisées, services de santé; assistance médicale, notamment aide médicale d'urgence, services de soins infirmiers; services d'un psychologue; services de garde malade; jardinage; services de composition florale; services d'entretien de jardins.

[2] L'Opposante s'oppose à la demande pour divers motifs, y compris que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL de l'Opposante, enregistrée sous le n° LMC757,029 en liaison avec les produits et services suivants :

T-shirts, golf shirts, bath robes, sweat shirts, socks, towels, hats, cutlery, tableware and any other such items used for hotels and its services, namely, brochures, stationary, linen and umbrellas.

Provision of hotel; the provision of banquet and conference room services to hotel and outside guests; health spa and exercise facility services; bar, cocktail lounge and restaurant services; the provision of access to facsimile, Internet and computer services; the provision of catering and laundry services.

[TRADUCTION] :

Tee-shirts, polos, sorties de bain, pulls d'entraînement, chaussettes, serviettes, chapeaux, ustensiles de table, couverts et autres articles semblables utilisés dans les hôtels et pour leurs services, notamment brochures, articles de papeterie, linge de maison et parapluies.

Services d'hôtels; services de banquet et de salles de conférence offerts aux clients de l'hôtel et de l'extérieur; services de spa et d'installations d'exercice; services de bar, de bar-salon et de restaurant; offre d'accès à des services de télécopie, Internet et informatiques; offre de services de traiteur et de blanchisserie.

[3] Tel qu'il ressortira de mon analyse, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 17 novembre 2015 et annoncée dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition, le 5 mai 2017.

[5] La déclaration d'opposition a été produite le 4 août 2017 et par la suite modifiée volontairement par l'Opposante, en réponse à une requête pour une décision interlocutoire sur la suffisance des motifs d'opposition plaidés, présentée par la Requérante de façon concomitante à la production de sa contre-déclaration. Par lettre officielle datée du 20 octobre 2017, le registraire des marques de commerce a accordé à l'Opposante la permission de produire ladite déclaration d'opposition modifiée, tout en radiant le motif d'opposition plaidé au paragraphe 4(b) de celle-ci, et en restreignant le motif d'opposition plaidé au paragraphe 4(e), aux seuls produits et services de l'Opposante plaidés dans la déclaration d'opposition modifiée.

[6] La Requérante a par la suite produit volontairement et successivement, deux demandes d'enregistrement révisées, lesquelles furent acceptées par le registraire les 9 mars et 13 septembre 2018, respectivement.

[7] De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La date utilisée pour déterminer quelle version de la Loi s'applique à une procédure d'opposition est la date à laquelle la demande visée par l'opposition a été annoncée. La présente demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de

la Loi dans sa version du 16 juin 2019, à l'exception de la question de la confusion qui, elle, sera évaluée au regard des articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle.

[8] Aucune preuve n'a été produite par l'une ou l'autre des parties.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Je note que ce plaidoyer contient plusieurs allégations de fait concernant la prétendue notoriété de la marque L'HERMITAGE HOTEL de l'Opposante et son emploi au Canada, alors qu'aucune preuve de quelque nature que ce soit n'est au dossier. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces allégations non fondées dans mon analyse.

[10] Aucune audience n'a été tenue.

ANALYSE

Le fardeau qui repose sur les parties

[11] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. L'Opposante doit faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie chacun de ceux-ci. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun de ces motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[12] Appliquant ces principes au présent dossier, tous les motifs d'opposition peuvent être sommairement rejetés, à l'exception du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi.

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de la Marque au sens l'article 16(3)(a) de la Loi

[13] Ce motif peut être rejeté sommairement car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial lui incombant à cet égard.

[14] En effet, l'Opposante se devait de démontrer qu'à la date de production de la demande de la Requérante, sa marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL avait déjà été employée ou révélée au Canada et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi]. Or, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve d'emploi de sa marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi

[15] Ce motif peut être rejeté sommairement car l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial lui incombant à cet égard.

[16] En effet, l'Opposante se devait de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Or, tel que mentionné plus haut, l'Opposante n'a pas produit la moindre preuve pour établir la mesure dans laquelle sa marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL est devenue connue au Canada.

Motif d'opposition fondé sur la non-conformité de la demande au sens de l'article 30(i) de la Loi

[17] Ce motif peut être rejeté sommairement, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial lui incombant à cet égard.

[18] En effet, gardant à l'esprit les réserves formulées par le registraire dans la lettre officielle du 20 octobre 2017 en regard de la validité du présent motif d'opposition tel que plaidé par l'Opposante, je me contenterai d'indiquer que l'Opposante a fait défaut d'établir les éléments de

preuve nécessaires aux fins d'appuyer ses prétentions basées sur la violation de l'article 22 de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité de la Marque au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi

[19] Ce motif allègue que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)(d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée L'HERMITAGE HOTEL de l'Opposante, mentionnée plus haut au paragraphe 2 de ma décision.

[20] La date pertinente pour décider d'un motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité d'une marque de commerce au regard de la confusion créée avec une marque de commerce enregistrée est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[21] J'ai exercé ma discrétion et vérifié que l'enregistrement allégué par l'Opposante au soutien du présent motif est toujours en vigueur sur le registre des marques de commerce. Puisque cela est le cas, l'Opposante a satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant. La Requérante doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et cette marque enregistrée de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[23] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées 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 n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

[24] Les marques des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent modéré, voire faible, étant donné le caractère hautement suggestif du mot HERMITAGE dans le contexte des services des parties se rattachant de quelconque manière à l'immobilier, tel que discuté plus loin dans mon analyse du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[25] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi au Canada. En l'occurrence toutefois, aucune preuve à cet égard n'a été produite.

[26] J'ajouterai ici que, contrairement à la position exprimée par l'Opposante dans son plaidoyer écrit, le fait que l'enregistrement pour la marque de commerce L'HERMITAGE HOTEL indique qu'une déclaration d'emploi a été produite le 13 janvier 2010, s'avère non pertinent en l'espèce. Sans preuve concrète d'emploi, et sans copie certifiée de cet enregistrement, je ne peux présumer que cette marque a fait l'objet d'un emploi minimal au Canada [*Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951, au para 37]. Qui plus est, pareil emploi minimal ne saurait permettre de conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure significative, ni que celle-ci a

nécessairement été employée de façon continue depuis la date énoncée [*Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50, au para 20].

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[27] Compte tenu de mes commentaires précédents, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[28] En considérant le genre de produits et services et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des services couverts par la présente demande avec l'état déclaratif des produits et services couverts par l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces libellés doivent toutefois être lus de manière à déterminer le type probable de commerce des parties plutôt que toutes les possibilités de commerce pouvant être comprises dans ceux-ci. La preuve du commerce véritable des parties s'avère utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CFA); *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)].

[29] En l'occurrence, l'Opposante fait valoir dans son plaidoyer écrit que la Requérante se propose d'employer la Marque en liaison avec une pluralité de services « *that are directed to or applicable in the residential accomodation industry and real estate in general* », et que « *the residential accomodation industry and real estate at least partially, if not entirely, overlaps with the Opponent's [registered services] and the hotel and temporary accomodation industry* » [TRADUCTION] « qui vise l'industrie de l'hébergement résidentiel et l'immobilier en général ou s'y applique » et que « l'industrie de l'hébergement résidentiel et l'immobilier du moins en partie, si ce n'est en totalité, chevauchent les [services visés par l'enregistrement] de l'Opposante et l'industrie hôtelière et de l'hébergement temporaire ».

[30] Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir aux paragraphes 40 à 42 de son plaidoyer écrit que :

40. *The residential accommodation industry, which is broad enough to contemplate at least long-term residential accommodation, short-term residential accommodation, long-term rental accommodation, short-term rental accommodation, service apartments, temporary accommodation, short-term hotel accommodation, and long-term living in hotel accommodation, substantially overlaps or has the potential of substantially overlapping with the Opponent's [registered services]. That is, there is a strong likelihood that the Applicant and Opponent are directing at least a portion of their services to the same or similar group of ultimate consumers (e.g. tourists or locals looking for accommodation, be it short-term or long-term accommodation).*

41. *In addition, a plurality of ancillary services are typically offered with residential living, including many, if not all, general amenities offered in the hotel and temporary accommodation industry. For example, in addition to the "provision of hotel" services by the Opponent with which the Opponent's [cited trademark] is associated, the Opponent also offers the services of "the provision of banquet and conference room services to hotel and outside guests; health spa and exercise facility services; bar, cocktail lounge and restaurant services; the provision of access to facsimile, Internet and computer services; the provision of catering and laundry services." Many, if not all of these ancillary services, are or could be provided within residential buildings or shopping centres to which residential buildings are attached, associated with, or a part of (see Applicant's [applied-for services]).*

42. *As the Applicant is proposing to provide services to consumers in the accommodation industry under the Applicant's Mark, and the Opponent is already providing services to consumers in at least the hotel sector of the accommodation industry under the Opponent's [cited trademark], and the nature of trade is such that consumers of the accommodation industry would contemplate different forms of accommodation to meet their accommodation needs for a given purpose (be it vacation, work, long-term living in the comforts of a hotel environment, or other), there is a strong likelihood that consumers would come across both the Applicant's and the Opponent's services when performing their research on accommodation.*

[TRADUCTION]

40. L'industrie de l'hébergement résidentiel, qui est suffisamment vaste pour comprendre au moins l'hébergement résidentiel à long terme, l'hébergement résidentiel à court terme, l'hébergement locatif à long terme, l'hébergement locatif à court terme, les appartements avec services, l'hébergement temporaire, l'hébergement hôtelier à court terme et l'hébergement hôtelier à long terme, chevauche considérablement ou est susceptible de chevaucher considérablement les [services visés par l'enregistrement] de l'Opposante, c'est-à-dire qu'il existe une forte probabilité que la Requérante et l'Opposante orientent au moins une partie de leurs services vers un groupe identique ou semblable de consommateurs potentiels (p. ex. touristes ou habitants cherchant un hébergement, qu'il soit à court terme ou à long terme).

41. De plus, une pluralité de services accessoires est habituellement offerte avec les logements résidentiels, y compris un grand nombre des commodités générales offertes dans l'industrie hôtelière et de l'hébergement temporaire, si ce n'est la totalité. Par exemple, en plus de l'offre de « services d'hôtels » par l'Opposante avec lesquels la

[marque de commerce citée] de l'Opposante est associée, l'Opposante offre aussi des « services de banquet et de salles de conférence offerts aux clients de l'hôtel et de l'extérieur; services de spa et d'installations d'exercice; services de bar, de bar-salon et de restaurant; offre d'accès à des services de télécopie, Internet et informatiques; offre de services de traiteur et de blanchisserie ». Une grande partie de ces services accessoires, si ce n'est la totalité, sont ou pourraient être fournis dans les immeubles résidentiels ou les centres commerciaux auxquels les immeubles résidentiels sont rattachés, associés ou dont ils font partie (voir les [services visés par la demande] de la Requérante).

42. Comme la Requérante propose d'offrir des services aux consommateurs de l'industrie de l'hébergement en vertu de sa Marque et que l'Opposante offre déjà des services aux consommateurs au moins dans le secteur hôtelier de l'industrie de l'hébergement en vertu de sa [marque de commerce citée] et comme la nature du commerce est telle que les consommateurs de l'industrie de l'hébergement envisageraient différentes formes d'hébergement pour respecter leurs besoins à cet égard pour une fin donnée (qu'il s'agisse de vacances, de travail, d'hébergement à long terme dans le confort de l'environnement hôtelier ou autre), il y a une forte probabilité que les consommateurs tombent sur les services de la Requérante et de l'Opposante au moment d'effectuer leur recherche d'un hébergement.

[31] J'estime que certaines des soumissions de l'Opposante trouvent écho dans la décision *Hilton Worldwide Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership*, 2019 COMC 131 (*Hilton*), présentement portée en appel devant la Cour fédérale T-182-20, dans laquelle le registraire fut d'avis, au paragraphe 23, que la description des services de la requérante Solterra (Hastings) Limited Partnership, consistant en : [TRADUCTION] « la planification, la conception, le développement, la construction, la vente, la gestion, la location et l'exploitation de projets immobiliers résidentiels et commerciaux et d'immeubles résidentiels et commerciaux », était [TRADUCTION] « suffisamment générale pour inclure les hôtels [de l'opposante Hilton Worldwide Holding LLP], puisque ceux-ci tombent sous les catégories 'projets immobiliers commerciaux' et 'immeubles commerciaux' ».

[32] Toujours dans cette même décision, le registraire ajouta aux paragraphes 23 et 24 :

[TRADUCTION]

En absence de preuve de la Requérante, je refuse de conclure qu'il est peu probable que l'exploitation d'un hôtel ne soit pas envisagée par ces services. D'abord, il n'y a rien concernant la marque de commerce THE WALDORF qui suggère une limitation aux services associés pour exclure les hôtels. Deuxièmement, si la Requérante voulait confirmer que son commerce prévu n'incluait pas les services hôteliers, elle aurait pu énoncer ses services d'une manière correspondante.

Bien que j'estime que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau relatif à la marque de commerce WALDORF-ASTORIA de l'Opposante en liaison avec des services de réservation d'hôtel et de paiement, je crois que la planification, la conception, le développement, la gestion, et l'exploitation d'hôtels et autres projets résidentiels et commerciaux sont en liaison avec les services de l'Opposante, ce qui chevauche davantage la nature du commerce et le genre d'entreprise des parties. La preuve non contredite de l'Opposante est que l'Opposante et ses licenciés exploitent des hôtels WALDORF-ASTORIA partout dans le monde (para 14), que les hôtels peuvent comporter divers aspects résidentiels et commerciaux, y compris des condominiums, des restaurants, des bars, des spas et des terrains de golf (para 31, Pièce G et affidavit de Penney, Pièce E) et que les licenciés de l'Opposante ont antérieurement entamé des négociations pour le développement et l'exploitation d'un hôtel WALDORF-ASTORIA au Canada (para 28). Enfin, la preuve de M. Eriksen est que Hilton Worldwide, Inc offre des services de développement de biens immobiliers, des services de gestion d'immeubles, ainsi que des services d'architecture et de construction aux hôtels qui seront gérés par le groupe d'entreprises Hilton (para 39, Pièce J).

[33] En l'espèce, en l'absence de preuve de la part de la Requérante, je conviens avec l'Opposante que certains des services de la Requérante se rattachant à l'immobilier au sens large (i.e. non autrement spécifiés), peuvent être considérés comme suffisamment étendus pour inclure des hôtels. Tout comme dans la décision *Hilton*, précitée, je note que l'énoncé des services de la Requérante ne contient aucune limitation pour exclure les hôtels.

[34] Toutefois, en l'absence de preuve de la part de l'Opposante, je ne suis pas prête à conclure pour autant que les services d'hôtels de l'Opposante et autres produits et services « accessoires » couverts par l'enregistrement de la marque L'HERMITAGE HOTEL, puissent raisonnablement s'entendre, dans l'esprit des consommateurs, comme recoupant ou chevauchant les services visés par la présente demande d'enregistrement pour les raisons suivantes.

[35] J'estime la position de l'Opposante à l'effet que « *[m]any, if not all of [the Opponent's] ancillary services, are or could be provided within residential buildings or shopping centres to which residential buildings are attached, associated with, or a part of* » [TRADUCTION] « [u]ne grande partie des services accessoires [de l'Opposante], si ce n'est la totalité, sont ou pourraient être fournis dans les immeubles résidentiels ou les centres commerciaux auxquels les immeubles résidentiels sont rattachés, associés ou dont ils font partie » exagérée, pour supporter pareille conclusion dans les circonstances particulières du présent dossier. Qu'il suffise de rappeler qu'il n'y a aucune preuve au dossier à l'effet que les services « accessoires » de l'Opposante, décrits comme tels par l'Opposante elle-même, seraient offerts en dehors du cadre des hôtels de

l'Opposante. De même, toujours en l'absence de preuve de l'Opposante, j'estime la position de celle-ci à l'effet que les parties œuvreraient toutes deux dans le domaine de l'hébergement, exagérée pour supporter la conclusion que les consommateurs verraient un chevauchement entre les services d'hôtels et autres produits et services « accessoires » de l'Opposante et le genre de services d'hébergement spécialisés de la Requérente décrits dans sa demande sous la classe 44 ou encore, les services de la Requérente se rattachant à des « immeubles d'habitation » décrits sous les classes 36 et 37. Qu'il suffise de mentionner que contrairement à l'affaire *Hilton*, il n'y a aucune preuve au dossier que les hôtels de l'Opposante comporteraient un volet résidentiel de type condominiums.

[36] De plus, bien que l'on ne puisse exclure que certains des services de la Requérente, tels ceux décrits comme : « gérance administrative et commerciale de projets immobiliers »; « promotion publicitaire de projets immobiliers »; « affaires immobilières, nommément consultations en matière immobilière, estimations immobilières »; etc., puissent s'entendre comme suffisamment larges pour inclure des hôtels, j'estime que cela n'entraîne nécessairement la conclusion que les parties œuvrent toutes deux dans le même domaine et que la nature de leurs commerces respectifs se ressemble ou se chevauche. Contrairement à l'affaire *Hilton*, il n'y a aucune preuve au dossier que l'Opposante offrirait des services de développement de biens immobiliers, des services de gestion d'immeubles, etc. Le simple fait qu'un hôtel soit un immeuble ne peut suffire à mon avis pour conclure que les services d'hôtels et autres produits et services « accessoires » de l'Opposante et les services immobiliers de la Requérente sont nécessairement apparentés et s'adressent à une même clientèle. Aussi, le simple fait qu'un promoteur immobilier planifie ou supervise la construction d'un projet immobilier pouvant comporter un hôtel, ne saurait entraîner la conclusion que pareil promoteur offre des services d'hôtels, ou créer une connexité entre pareils services immobiliers et services d'hôtels dans l'esprit des consommateurs. En l'absence de preuve à l'effet contraire, j'estime qu'il s'agit là d'industries différentes.

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

[37] Tel que mentionné plus haut, il est bien établi en jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au par. 34]. Même s'il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précitée, au para 64].

[38] Appliquant ces principes au présent dossier, je conviens avec l'Opposante qu'il existe un degré de ressemblance relativement élevé entre les marques des parties en raison du fait que la Marque se retrouve dans son intégralité dans la marque de l'Opposante.

[39] Les éléments constitués du « L' » (résultant de l'élision de l'article singulier *le* devant un *h* muet – voir notamment le *Dictionnaire Larousse*) et du mot « HOTEL » ne se retrouvent pas dans la Marque et, en ce sens, créent certaines différences entre les marques en présence aux plans visuel, phonétique et des idées suggérées, en précisant et décrivant le contexte de l'élément « HERMITAGE » comme se rattachant à un hôtel. Néanmoins, l'élément dominant de la marque de l'Opposante demeure le mot « HERMITAGE », lequel consiste, dans la langue française, en une forme désuète du mot courant du dictionnaire ERMITAGE, traduit en anglais par HERMITAGE [voir notamment le *Dictionnaire Larousse*, lequel définit « ermitage » comme : « Habitation d'un ou de plusieurs ermites. Littéraire : Lieu solitaire ou écarté; maison de campagne retirée. »]. Ainsi, dans le contexte des services des parties, et plus particulièrement de ceux se rattachant de quelque manière à l'immobilier, le mot HERMITAGE possède un caractère hautement suggestif.

Conclusion – probabilité de confusion

[40] Tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear*, précitée à la page 163, il n'est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. En effet, « [TRADUCTION] [s]i la norme de preuve 'hors de tout doute' devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. » [Voir également *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, précitée].

[41] Tel qu'indiqué également précédemment, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source.

[42] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis qu'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque L'HERMITAGE HOTEL de l'Opposante ne serait pas susceptible de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux produits et services de l'Opposante.

[43] Bien qu'il existe un degré de ressemblance relativement élevé entre les marques des parties, le fait demeure que celles-ci ne sont pas identiques. Or, il est un principe bien établi qu'en présence de marques faibles, de petites différences entre celles-ci et/ou les produits et services leur étant associés, peuvent s'avérer suffisantes pour conclure à l'absence de probabilité de confusion [*Man and His Home Ltd v Mansoor Electronic Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 218 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, en l'absence de toute preuve d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante ayant pu contribuer à augmenter le caractère distinctif de celle-ci et/ou à démontrer l'existence raisonnable d'un chevauchement dans la nature du commerce des parties et de leurs clientèles respectives, j'estime, selon la balance des probabilités, qu'un consommateur ne serait pas susceptible de croire que les services offerts par la Requérante, incluant les services immobiliers de celle-ci, proviennent de la même source, ou sont autrement reliés aux services d'hôtels et autres produits et services « accessoires » de l'Opposante. En cela, j'estime que les circonstances du présent dossier diffèrent de manière importante de celles dans l'affaire *Hilton*, dans laquelle le registraire a conclu à la probabilité de confusion, prenant en considération le

caractère distinctif inhérent élevé des marques en cause, de la période pendant laquelle la marque de l'opposante avait été employée et de la mesure dans laquelle celle-ci était devenue connue, et de la preuve non contredite de l'opposante établissant un chevauchement entre la nature des services des parties et leurs commerces respectifs.

[44] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi.

DÉCISION

[45] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

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

AUCUNE AUDIENCE

AGENTS AU DOSSIER

McMillan LLP

POUR L'OPPOSANTE

Robic

POUR LA REQUÉRANTE