

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 105

Date de la décision : 2020-09-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Playboy Enterprises International, Inc.

Opposante

et

Pleasure Playmates

Requérante

**1,691,928 pour PLEASURE
PLAYMATES**

Demande

INTRODUCTION

[1] Playboy Enterprises International, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PLEASURE PLAYMATES (la Marque), laquelle fait l’objet de la demande d’enregistrement n° 1,691,928 de Pleasure Playmates (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est en liaison aux services suivants :

- (1) Services d’escorte.
- (2) Services de rencontre.
- (3) Exploitation d’un site Web interactif de publicité des produits et des services de tiers.

[3] L'opposition est fondée sur l'allégation que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) et que la Marque créée de la confusion avec la marque PLAYMATE et les marques de commerce connexes de l'Opposante, précédemment enregistrées ou visées par une demande d'enregistrement au Canada en liaison avec des produits et des services semblables.

LE DOSSIER

[4] La demande pour la Marque a été produite le 2 septembre 2014 pour un emploi projeté au Canada.

[5] La demande a fait l'objet d'une annonce aux fins d'opposition le 2 mars 2016. De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La 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 précédant immédiatement cette date, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[6] Le 2 août 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*e*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(3)*a*) et 2 de la Loi.

[7] La Requérante a soumis une contre-déclaration niant chacun des motifs énoncés dans la déclaration d'opposition.

[8] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Eric Devenny, souscrit le 13 février 2017 à Ottawa, en Ontario [l'Affidavit Devenny]. M. Devenny n'a pas été contre-interrogé.

[9] Afin d'appuyer sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Kathryn Melnyk, souscrit le 9 juin 2017 à Calgary, en Alberta. La transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Melnyk a été versée au dossier.

[10] Le 5 juillet 2018, l'Opposante a reçu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition. La Requérante a subséquemment reçu l'autorisation de modifier sa contre-déclaration le 30 août 2018.

[11] Les parties ont toutes les deux produit des plaidoyers écrits et se sont présentées à l'audience.

[12] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[13] M. Devenny est agent des marques de commerce avec l'agent au dossier de l'Opposante. Il a effectué diverses recherches d'entreprise et Internet concernant l'entreprise de la Requérante. Les résultats de ces recherches comprennent ce qui suit :

- un rapport de profil d'entreprise du gouvernement de l'Alberta pour « *Pleasure Playmates Inc.* » et les certificats d'entreprise connexes [para 7, Pièces C et D];
- un imprimé du site Web *www.pleasureplaymates.ca* de février 2017 [para 9; Pièce E];
- un imprimé du site Web *pleasureplaymates.com* de septembre 2014, consulté au moyen du site Internet Archive WayBackMachine à *archive.org* [para 12, Pièce G];
- un imprimé d'une décision de 2013 de la commission administrative des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges (UDRP) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), *Playboy Enterprises International, Inc v PP Inc / Pleasure Playmates Inc*, n° de dossier D2013-1386, qui concerne, entre autres, le site Web *pleasureplaymates.com* [para 15, Pièce H];
- un imprimé du profil d'utilisateur sur *Twitter.com* et des gazouillis du compte « @pleasuremates » en date de février 2017 [para 17, Pièce I].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[14] L’Affidavit Melnyk est bref et peut se résumer comme suit :

- M^{me} Melnyk est la directrice de Pleasure Playmates Inc. [para 1].
- La Pièce B est une copie de la décision de la commission administrative des UDRP de l’OMPI pour le n° de dossier D2013-1386 [désignée ci-dessous par décision relative aux UDRP de l’OMPI].
- La Pièce C est une copie du permis commercial « PLEASURE PLAYMATES » de la ville de Calgary de 2016-2017.
- La Pièce D est une copie du certificat de constitution en société en vertu de la *Alberta Business Corporations Act* de Pleasure Playmates Inc, indiquant que l’entreprise a été constituée en société en Alberta le 29 avril 2009.
- La Pièce E est un imprimé du registre des marques de commerce de l’OPIC pour les résultats de recherche de marques de commerce contenant les mots « playmate » ou « playmates », omettant les résultats pour les marques de commerce appartenant à l’Opposante.

[15] Les parties pertinentes du contre-interrogatoire de M^{me} Melnyk seront abordées ci-dessous.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[16] Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations formulées dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[17] En ce qui concerne le point i), conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposant a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 1053,

30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[18] En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30E) – EXIGENCES DE LA DEMANDE

[19] L'article 30 de la Loi (dans sa version alors en vigueur), indique ce qui suit :

Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant [...] e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada [...]

[20] L'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi pour les raisons suivantes :

- la Requérante avait employé la Marque avant la production d'une demande aux fins d'un emploi projeté;
- sinon, la Requérante n'a pas employé, et n'a pas l'intention de le faire, la Marque en liaison avec les services visés par la demande;
- la demande a été produite sous un nom commercial, Pleasure Playmates, et pas au nom de l'entité juridique qui possède la marque, Pleasure Playmates Inc.

[21] La date pertinente concernant la conformité à l'article 30 est la date de production de la demande, le 2 septembre 2014.

La Requérante est-elle une entité juridique?

[22] Dans les circonstances, il est approprié d'évaluer en premier lieu la question quant à savoir si la demande a été produite sous un nom commercial, *Pleasure Playmates*, plutôt qu'au nom d'une entité juridique.

[23] Essentiellement, une marque de commerce est une marque ou un signe utilisé par une « personne » dans le but de distinguer les produits ou les services de cette personne de ceux des autres. Bien que la définition de « personne » en vertu de l'article 2 de la Loi soit large, il a été conclu qu'un nom commercial ne correspond pas à la définition de « personne » aux fins de la Loi [*Cie des Montres Longines Francillon SA c Pinto Trading Co* (1983), 75 CPR (2d) 283, à la page 285 (COMC)].

[24] Dans l'espèce, la preuve de l'Opposante comprend les résultats de recherches de noms d'entreprise pour des sociétés qui comprennent l'expression « *Pleasure Playmates* » dans toutes les administrations canadiennes [Affidavit Devenny, para 5 à 7, Pièces B à D]. De telles recherches ont dévoilé l'existence d'une telle entité, *Pleasure Playmates Inc.* La preuve de la Requérante comprend le permis commercial de Calgary pour « *PLEASURE PLAYMATES* », lequel indique que le propriétaire commercial est *Pleasure Playmates Inc.* [Affidavit Melnyk, Pièce C]. Au cours de contre-interrogatoire de M^{me} Melnyk, elle a confirmé que l'entreprise nommée « *Pleasure Playmates* » n'est pas une entreprise distincte de *Pleasure Playmates Inc.* [contre-interrogatoire de Melnyk, page 6, lignes 6 à 9].

[25] Par conséquent, il semblerait que la demande en question a été produite sous un nom commercial, plutôt qu'au nom d'une entité juridique. À tout le moins, je ne suis pas convaincu que la Requérante se soit acquittée de son fardeau de démontrer que la demande est conforme à cet aspect de l'article 30*e*) de la Loi. À cet égard, je dois souligner en premier lieu qu'il n'est pas possible de dire que la Requérante, en tant que telle, avait employé la Marque en date de la production de la demande pour un emploi projeté. Comme il en sera discuté ci-dessous, tout emploi de la Marque était par l'entité juridique, *Pleasure Playmates Inc.* Cependant, plus important, puisque la Requérante n'était pas une entité juridique, elle n'aurait pas pu avoir l'intention requise d'employer la Marque conformément à l'article 30*e*) de la Loi (dans sa version alors en vigueur).

[26] Bien que l'article 35 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) permette de modifier une demande pour « corriger une erreur dans l'identification du requérant », aucune modification de ce type n'a été demandée en date de cette décision.

[27] Il s'ensuit que ce motif d'opposition est accueilli.

La maque avait-elle été employée avant la date de production?

[28] Je tiens également à remarquer que, si la demande avait été modifiée pour changer le nom du requérant pour Pleasure Playmates Inc., ce motif d'opposition serait également accueilli, puisque la Marque avait été employée avant la date de production de la demande.

[29] À cet égard, la preuve de l'Opposante comporte des imprimés du site Web *pleasureplaymates.com* dans sa version du 17 août 2014 [Affidavit Devenny, para 12 et 13, Pièce G]. Des avis de droit d'auteur en date de 2009 ou de 2013 pour Pleasure Playmates Inc. sont affichés sur chaque page et la Marque est présente sur chacune.

[30] Au paragraphe 2 de sa contre-déclaration, la Requérante affirme que [TRADUCTION] « le requérant a employé le nom Pleasure Playmates comme nom commercial avant de produire une demande pour la marque de commerce ». Bien que ce plaidoyer soit sans doute ambigu concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par la demande avant la date de production, M^{me} Melnyk confirme que son entreprise offre des services de rencontre et d'escorte dans la région de Calgary depuis 2009 [contre-interrogatoire Melnyk, page 15, lignes 15 à 24]. Plus particulièrement, M^{me} Melnyk confirme que la Marque était employée en liaison avec ces services depuis au moins 2010 ou 2011, mais dans tous les cas avant la date de production de la demande [page 16, lignes 4 à 13, et page 20, lignes 10 à 19].

[31] En résumé, il semble s'agir d'un cas où la demande a été produite aux fins d'un emploi projeté au Canada par erreur. Bien que les modifications de 2019 apportées aux règlements de la Loi permettent maintenant à un requérant de modifier la base de sa demande [comme l'indique l'*Énoncé de pratique sur la modification et la suppression des revendications d'emploi, d'emploi projeté, et d'emploi et d'enregistrement à l'étranger* publié le 17 juin 2019], une telle modification n'a pas été demandée dans le cadre de ces procédures en date de cette décision.

[32] Par conséquent, dans l'absence d'une telle modification, si la demande avait été produite (ou modifiée pour l'être) au nom de Pleasure Playmates Inc., ce motif d'opposition aurait été accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30E) – DÉCLARATION DU DROIT À L'ENREGISTREMENT

[33] Nonobstant la distinction faite ci-dessus concernant la Requérante et l'entité juridique Pleasure Playmates Inc., pour le reste de cette décision, je considérerai les deux comme la Requérante aux fins de simplicité.

[34] L'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, car la Requérante ne peut pas être convaincue qu'elle a droit d'enregistrer la Marque au Canada compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante d'une famille de marques de commerce formée des termes PLAYBOY et PLAYMATE. À cet égard, l'Opposante plaide ce qui suit :

- la Requérante aurait dû être consciente qu'elle n'est pas la partie qui a droit à l'enregistrement de la Marque du Canada compte tenu du fait que l'Opposante et sa famille de marques de commerce PLAYBOY et PLAYMATE sont bien connues dans l'industrie du divertissement pour adultes;
- la Requérante était bien consciente et au courant de l'Opposante et de ses marques de commerce, puisqu'elle a été forcée de transférer à l'Opposante trois noms de domaine différents contenant le mot « playmates » subséquentement aux procédures relatives aux UDRP de l'OMPI [TRADUCTION] « suivies par une poursuite *in rem* contre l'un des noms de domaine qui a été entamée en Virginie »;
- la Requérante a produit sa demande pour la marque après que de telles procédures relatives aux UDRP de l'OMPI ont été entamées.

[35] L'article 30i) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur

l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[36] Dans l'espèce, l'Opposante renvoie à deux décisions de juridictions étrangères concernant le transfert de noms de domaine de sites Web de la Requérante à l'Opposante.

[37] D'abord, bien qu'elles puissent être considérées pour leur valeur de persuasion, le cas échéant, les décisions étrangères ne sont pas contraignantes pour le registraire [voir *Neutrogena Corp c Guaber SRL* (1993), 49 CPR (3d) 282 (COMC); *Origins Natural Resources c Warnaco US* (2000), 9 CPR (4th) 540 (COMC), à la page 548].

[38] Deuxièmement, seule la décision relative aux UDRP de l'OMPI de 2013 susmentionnée m'est présentée. Je remarque que la commission dans cette affaire a jugé que l'Opposante plaignante n'a pas réussi à la convaincre concernant le nom de domaine *pleasureplaymate.com* et a refusé d'ordonner à *Pleasure Playmates Inc.* de transférer le nom de domaine à l'Opposante.

[39] Bien que les parties aient confirmé que ce nom de domaine *.com* avait été subséquentement transféré à l'Opposante, la Requérante souligne dans ses observations que c'était en raison d'un jugement par défaut pour une poursuite qui a eu lieu dans le district Nord de la Cour fédérale de Virginie.

[40] Par conséquent, bien qu'elle ne soit pas déterminative par elle-même, j'estime que la décision relative aux UDRP de l'OMPI correspond en fait à la déclaration de la Requérante en vertu de l'article 30*i*) de la Loi.

[41] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE

[42] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce qui font partie de la famille de marques de commerce de l'Opposante, y compris les termes PLAYBOY et PLAYMATE, déposées pour divers produits et services associés à l'industrie du divertissement pour adultes.

[43] Deux tableaux sont joints à l'Annexe A de la déclaration d'opposition. Le premier tableau montre 26 enregistrements appartenant à l'Opposante qui comprennent le terme PLAYMATE. Le deuxième tableau montre 48 enregistrements appartenant à l'Opposante qui comprennent le terme PLAYBOY.

[44] Je remarque que l'Opposante n'a pas abordé ce motif d'opposition ou la question de confusion dans son plaidoyer écrit. Lors de l'audience, l'Opposante a rapidement abordé la question de confusion, reconnaissant qu'elle n'avait produit aucune preuve d'emploi de ses marques de commerce. Plutôt, l'Opposante a fait référence à un petit sous-ensemble de ses enregistrements PLAYMATE qui visent des produits et de services qui, d'une certaine façon, concernent le « divertissement pour adultes ».

[45] Puisque les marques de commerce PLAYBOY de l'Opposante ont moins de ressemblance avec la Marque que les marques de commerce PLAYMATE, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aborder les marques de commerce PLAYBOY. De plus, puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi des marques de commerce de l'Opposante devant moi, je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'aborder toutes les marques de commerce PLAYMATE de l'Opposante. Comme l'a reconnu l'Opposante lors de l'audience, de nombreux enregistrements concernent des produits qui n'ont aucun lien avec le « divertissement pour adultes », encore moins avec les services de rencontre et d'escorte, comme des « cadres pour photos » (LMC818,526), des « sous-verres » (LMC592,467), des [TRADUCTION] « cartes à collectionner » (LMC444,209) et des [TRADUCTION] « grattoirs-mitaines » (LMC327,669).

[46] Mon attention ayant été portée vers un petit sous-ensemble d'enregistrements PLAYMATE de l'Opposante potentiellement pertinents, je me concentrerai seulement sur les enregistrements énumérés dans le tableau ci-dessous :

PLAYMATE LMC419,150	Date d'enregistrement : 5 novembre 1993 [TRADUCTION] Produits : 1) Revues mensuelles. 2) Calendriers. 3) Cassettes vidéo pré-enregistrées. 4) Disques phonographiques et cartouches. Services : 1) Services de divertissement, notamment la présentation de spectacles avec des numéros musicaux et d'humour comportant du chant, de la danse et d'autres formes de divertissement de variété; des services de communication qui comprennent le développement, la production et la transmission, y compris par satellite, de programmes de télévision gratuits et par câblodistribution. 2) Divertissement de la nature de messages-réveil pré-enregistrés par téléphone.
PLAYMATE LMC531,445	Date d'enregistrement : 18 août 2000 Services : Services d'informatique, notamment fourniture de magazines en ligne dans le domaine de la mode, du divertissement, de la santé, des modes de vie et d'autres sujets d'intérêt général.
PLAYMATE LMC586,208	Date d'enregistrement : 30 juillet 2003 Marchandises : Jeux électroniques, notamment machines à sous, jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, vidéodisques et disques de jeux vidéo; jeux de table, billards électriques et casse-tête, tous les articles précités ayant trait au domaine du divertissement pour adultes.
PLAYMATE LMC586,332	Date d'enregistrement : 31 juillet 2003 Marchandises : Poupées pour adultes.
PLAYMATE LMC672,867	Date d'enregistrement : 19 septembre 2006 Marchandises : Supports de stockage de données préprogrammés, notamment DVD, CDROM, bandes vidéo et disques compacts contenant des magazines ou du divertissement pour adultes.

[47] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces cinq enregistrements existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[48] Comme j'en discuterai plus loin ci-dessous, il n'est pas nécessairement clair lequel de ces enregistrements représente le meilleur argument pour l'Opposante. Malgré tout, je ferai référence à ces enregistrements de façon collective par la marque PLAYMATE ci-dessous, puisque l'analyse pour chacun est essentiellement la même. De plus, je me concentrerai d'abord sur les services de rencontre et d'escorte visés par la demande d'enregistrement, puis aborderai brièvement les services de publicité visés par la demande d'enregistrement à la fin de l'analyse.

Test en matière de confusion

[49] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[50] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les services visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[51] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 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 produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[52] Les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 CSC]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la Marque puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Degré de ressemblance

[53] Il y a une certaine ressemblance dans la présentation et le son entre la Marque et la marque de commerce PLAYMATE de l'Opposante, puisque la Marque comprend l'expression PLAYMATE dans son ensemble, quoi qu'au pluriel et précédée par PLEASURE. Bien que la première partie de la Marque soit PLEASURE, elle tient le rôle d'adjectif pour l'expression plus frappante PLAYMATES.

[54] De plus, il y a une certaine ressemblance dans les idées suggérées, puisque PLAYMATE invoque l'idée d'un compagnon et la Marque invoque l'idée de compagnons agréables.

[55] À cet égard, la décision relative aux UDRP de l'OMPI susmentionnée reconnaît que l'une des définitions pour PLAYMATE dans le dictionnaire *Oxford English Dictionary* est que l'expression est [TRADUCTION] « employée à titre d'euphémisme pour référer à l'amant d'une personne » [à la page 8]. De plus, en vertu du pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter les définitions du dictionnaire [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65], *Dictionary.com* fournit les définitions suivantes pour PLAYMATE :

[TRADUCTION]

1 un compagnon, particulièrement d'un enfant, dans le jeu ou les activités récréatives.

2 *Informel* un compagnon social ou un amant; petite amie ou petit ami.

[56] Par conséquent, je conclus que ce facteur important favorise l'Opposante, mais pas à un degré élevé.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[57] Comme mot du dictionnaire, je n'estime pas que la marque de commerce PLAYMATE de l'Opposante ait un caractère distinctif inhérent fort et, compte tenu de son sens de « compagnon », bien qu'elle ne soit pas descriptive, elle possède une certaine signification suggestive en liaison avec les produits et les services associés au divertissement pour adultes de l'Opposante.

[58] En ce qui a trait à la Marque, l'adjectif supplémentaire PLEASURE lui donne un caractère distinctif inhérent légèrement plus fort que simplement PLAYMATE, bien que la

Marque dans son ensemble ait également un sens plutôt suggestif en liaison avec les services de rencontre et d'escorte de la Requérante.

[59] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce en question sont devenues connues au Canada, comme je l'ai remarqué plus haut, il n'y a aucune preuve concernant la mesure dans laquelle la marque de commerce PLAYMATE de l'Opposante est devenue connue au Canada en liaison avec les produits et les services connexes. Il y a une certaine preuve d'emploi de la Marque depuis 2009, bien que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue dans la région de Calgary ou autre n'a pas été démontrée.

[60] Par conséquent, je conclus que ce facteur ne favorise que nominalelement la Requérante.

Période d'emploi

[61] De nouveau, il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce PLAYMATE au Canada de l'Opposante et seulement une preuve minimale d'emploi de la Marque, depuis 2009.

[62] Par conséquent, je conclus également que ce facteur ne favorise que nominalelement la Requérante.

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce

[63] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et les enregistrements en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[64] Lors de l'audience, l'Opposante a observé que les produits et les services respectifs des parties concernent le divertissement pour adultes.

[65] Dans ses observations, la Requérante affirme que ses services ne sont *pas* d'une nature de divertissement, mais sont plutôt des services de rencontre et d'escorte. Elle remarque également qu'aucun des enregistrements de l'Opposante ne vise des « services de rencontre », des « services d'escorte » ou un service semblable.

[66] Si elles avaient présenté des preuves à l'égard de ces facteurs, les deux parties en auraient grandement bénéficié. Selon l'affirmation de la Requérante, les parties semblent être dans des secteurs commerciaux différents et offrir des produits et des services différents au public. Cependant, il existe potentiellement certains liens, si quelque peu faibles, entre les services de rencontre et d'escorte de la Requérante et les produits et services associés au « divertissement pour adultes » de l'Opposante. Par exemple, bien que cela ne soit pas directement démontré, je remarque que la décision relative aux UDRP de l'OMPI reconnaît que l'Opposante est l'éditeur de la revue *Playboy*, dont l'une des caractéristiques [TRADUCTION] « comporte la photo d'une femme modèle dans la double page centrale de la revue » [à la page 2]. Dans le même ordre d'idées, le site Web de la Requérante et son fil Twitter présentent une imagerie très sexualisée, y compris des annonces et des photos de femmes en lingerie. D'un point de vue général, on peut alors dire que les services de l'Opposante et les produits et services de la Requérante (comme des « poupées pour adultes ») concernent le sexe et les deux parties ciblent probablement des publics semblables recherche des expériences « adultes ».

[67] Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante, mais, dans l'absence de preuves claires directes, pas à un degré élevé.

Autres circonstances de l'espèce : Décision relative aux UDRP de l'OMPI

[68] Comme circonstances de l'espèce supplémentaires, les deux parties ont fait référence à la décision relative aux UDRP de l'OMPI susmentionnée. Comme je l'ai indiqué ci-haut, les cas jugés dans des juridictions étrangères n'ont aucun pouvoir contraignant sur le registraire. Il va sans dire, compte tenu du fait que les procédures comportaient un fardeau pour l'Opposante à titre de plaignant et l'évaluation de différents facteurs, je n'estime pas que la décision relative aux UDRP de l'OMPI en elle-même soit une circonstance de l'espèce favorisant l'une des deux parties dans l'espèce.

Autres circonstances de l'espèce : État du registre

[69] Comme il a été indiqué ci-haut, l'Affidavit Melnyk comprend des résultats de recherches du registre des marques de commerce de l'OPIC concernant des enregistrements de tiers qui comportent les termes PLAYMATE ou PLAYMATES. Cependant, dix de ces enregistrements

indiquent qu'ils ont été abrogés. Des trois enregistrements restants, deux sont pour les produits [TRADUCTION] « contenant portatif pour de la glace, des aliments et des boissons » et un est pour des [TRADUCTION] « jouets [...] excluant expressément [...] des produits dans le domaine du divertissement sur un thème adulte présentant des femmes modèles entièrement ou partiellement nues ».

[70] Quoi qu'il en soit, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[71] En l'absence de preuve d'emploi par un tiers, il y a trop peu de marques de commerce déposées pertinentes pour tirer des conclusions sur l'état du marché canadien en ce qui concerne les produits et les services en question. À ce titre, je ne considère pas que l'état du registre soit une circonstance pertinente qui favorise l'une ou l'autre des parties.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce déposée PLAYMATE

[72] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime en liaison aux services de rencontre et d'escorte visés par la demande.

[73] Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits et des services des parties est également partagée. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et de l'absence d'une preuve claire concernant le chevauchement potentiel du genre des produits, des services et des entreprises et de la nature du commerce des parties.

[74] Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante à l'égard de tels services.

[75] En ce qui a trait au service de la Requérante « Exploitation d'un site Web interactif de publicité des produits et des services de tiers », compte tenu de la nature d'une grande portée inhérente de tels services avec le potentiel de chevaucher n'importe quel produit ou service, pas seulement ceux associés au sexe ou à l'industrie du divertissement pour adultes, la conclusion ci-dessus à l'encontre de la Requérante est renforcée.

[76] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)A) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT FONDÉ SUR L'EMPLOI ANTÉRIEUR

[77] L'Opposante plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, puisque, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce qui font partie de la famille de marques de commerce de l'Opposant comprenant les termes PLAYBOY et PLAYMATE, lesquelles ont été employées et faites connaître par l'Opposante en liaison avec divers produits et services associés à l'industrie du divertissement pour adultes.

[78] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce en vertu de l'article 16(3)a), l'Opposante devait démontrer qu'elle a employé ou fait connaître ses marques de commerce au Canada avant la date de production pertinente du 2 septembre 2014. Certaines preuves que l'Opposante a employé ou fait connaître les marques de commerce sont requises [*Roos, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. Cependant, l'Opposante n'a soumis aucune preuve à cet égard concernant l'une de ses marques de commerce.

[79] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)B – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT FONDÉ SUR DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT ANTÉRIEURES

[80] L'Opposante plaide également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi, puisque, à la date de production de la demande d'enregistrement, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce qui font partie de la famille de marques de commerce de l'Opposant comprenant le terme PLAYBOY, dont les demandes d'enregistrement avaient été produites avant l'adoption par la Requérante de la Marque.

[81] Un tableau est joint à l'Annexe B de la déclaration d'opposition, montrant dix demandes d'enregistrement « en instance » pour des marques de commerce appartenant à l'Opposante qui comprennent le terme PLAYBOY.

[82] Pour s'acquitter de son fardeau initial concernant ce motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), l'Opposante doit démontrer que sa demande d'enregistrement de marque de commerce : i) a été produite avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque; et ii) est en instance à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [article 16(4) de la Loi]. Le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de consulter ses registres pour confirmer l'existence d'une demande en instance plaidée utilisée afin d'appuyer un tel motif [voir *Royal Appliance Manufacturing Co c Iona Appliances Inc/Appareils Iona Inc* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)].

[83] Cependant, je remarque que ces demandes d'enregistrement PLAYBOY visent un large éventail de produits de consommation (comme [TRADUCTION] « parfums », « huiles pour le bain », « bas », « linges », « sacs de voyage » et « pyjamas ») ou des boissons (comme [TRADUCTION] « boissons fruitées » et « bière »). Aucune des demandes d'enregistrement ne concerne des services et aucun des produits n'est clairement associé au sexe ou à l'industrie du divertissement adulte. Plus important, aucune de ces demandes ne comprend les termes PLEASURE ou PLAYMATE.

[84] Par conséquent, compte tenu principalement du manque de ressemblance, dans tous les cas, je suis convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime, puisque j'estime

qu'il n'y a aucune confusion en faveur de l'Opposante concernant ces marques de commerce PLAYBOY.

[85] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[86] L'Opposante plaide que, par rapport à l'article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas les services de la Requérante, puisqu'elle ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer les services en liaison avec lesquels elle est employée des produits et des services de l'Opposante au Canada.

[87] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 2 août 2016 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317]. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue connue dans une mesure suffisante pour faire perdre à la marque de commerce visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst)].

[88] Je remarque que l'Opposante n'a précisé aucune de ses marques de commerce dans son plaidoyer concernant ce motif. Dans tous les cas, puisque l'Opposante n'a soumis aucune preuve concernant l'étendue à laquelle l'une de ses marques de commerce était devenue connue au Canada à la date pertinente ou autrement, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial concernant ce motif.

[89] Par conséquent, ce motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

DÉCISION

[90] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE D'AUDIENCE 2020-06-26

COMPARUTIONS

Chantal Bertosa

Pour l'Opposante

Kathryn Melnyk

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aventum IP Law LLP

Pour l'Opposante

Personne n'a été désigné

Pour la Requérante