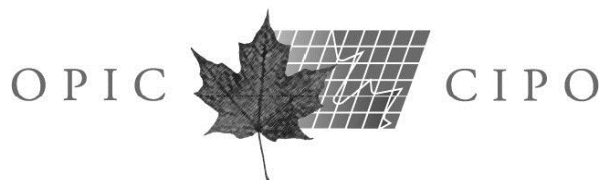


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 185
Date de la décision : 2010-10-28

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par TSX Inc. à l’encontre de la
demande d’enregistrement n° 1277183
pour la marque de commerce Dessin
WIS-X au nom de Harj Gill**

[1] Le 26 octobre 2005, Harj Gill (le Requéant) a produit une demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce Dessin WIS-X (la Marque), représentée ci-dessous, fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants : « Entreprise fournissant des données de la bourse des valeurs au moyen de l’Internet; services de courtage d’action. »

[2] La demande a été annoncée au *Journal des marques de commerce* du 21 juin 2006.

[3] TSX Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 21 novembre 2006. Conformément à l’article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l’Opposante a demandé la permission de produire une déclaration d’opposition modifiée le 18 juillet 2007. Le registraire a accueilli la demande de l’Opposante le 23 octobre 2007.

[4] Les motifs d'opposition exposés dans la déclaration d'opposition modifiée se résument comme suit :

- En vertu des alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce TSX & Dessin (la Marque de l'Opposante), représentée ci-dessous, portant l'enregistrement n° LMC607697 pour les marchandises et services suivants : « [I]ogiciels pour le commerce des instruments financiers et des valeurs et l'enregistrement, le traitement, l'analyse et le compte rendu d'information concernant le commerce des instruments financiers et des valeurs; publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant les services financiers, les instruments financiers et les valeurs » et « [e]nregistrement, calcul, analyse et compte rendu d'information concernant le commerce d'instruments financiers et de valeurs mobilières; exploitation d'un marché boursier pour le commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières; établissement et émission d'instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information ayant trait à ce commerce, facilitation de commerce en ligne d'instruments financiers et de valeurs mobilières, et services d'information ».



- En vertu des alinéas 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque du fait qu'à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l'Opposante employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les marchandises et services exposés ci-dessus.
- En vertu de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les services du Requéant de ceux de l'Opposante.
- La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi, notamment :
 - aux exigences de l'alinéa 30*e*), du fait que le Requéant n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les services présentés dans la demande parce que la Marque n'est pas utilisée dans le format visé par la demande et que le Requéant n'a pas l'intention de fournir des données de la bourse des valeurs au moyen de l'Internet ni des services reliés à la bourse en liaison avec la Marque;

- aux exigences de l'alinéa 30*h*), du fait que le dessin n'est pas une représentation exacte de la marque de commerce telle que propose de l'employer le Requérant;
- aux exigences de l'alinéa 30*i*), du fait que le Requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque au Canada parce qu'à la date de production de la demande il connaissait la Marque de l'Opposante, étant engagé dans un litige distinct avec l'Opposante.

[5] Le Requérant a produit une contre-déclaration le 18 décembre 2006. Le 18 avril 2008, il a demandé la permission de produire une contre-déclaration modifiée, dans laquelle il nie fondamentalement chaque motif d'opposition. Le registraire a accueilli la demande du Requérant le 17 novembre 2008 conformément à l'article 40 du Règlement.

[6] La preuve de l'Opposante, produite en vertu de l'article 41 du Règlement, se compose de l'affidavit de Steve Kee, auquel sont jointes les pièces A à F, et de l'affidavit de Jonathan Burkinshaw, auquel sont jointes les pièces A à G, tous deux souscrits le 18 septembre 2007. Monsieur Kee est le directeur, Communications d'entreprise de l'Opposante depuis 2003 et il travaille pour l'Opposante et ses prédécesseurs depuis 1988. Monsieur Burkinshaw est un stagiaire en droit qui travaille pour l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Messieurs Kee et Burkinshaw n'ont pas été contre-interrogés par le Requérant.

[7] La preuve du Requérant, produite en vertu de l'article 42 du Règlement, est constituée de l'affidavit de Lisa Saltzman, souscrit le 16 avril 2008, auquel sont jointes les pièces LS-1 et LS-2. Madame Saltzman est directrice du service de la recherche de marques de commerce chez Onscope (division de Marque d'Or Inc.) depuis juillet 1985. Elle n'a pas été contre-interrogée par l'Opposante.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé d'audience.

Le fardeau de la preuve

[9] Il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

Les dates pertinentes

[10] Les dates pertinentes à l'égard des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) et article 30 – 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.)];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – 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(3)a) – [voir le paragraphe 16(3)];
- alinéa 38(2)d) et absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

L'analyse des motifs d'opposition

[11] J'analyserai les motifs d'opposition en fonction de la preuve versée au dossier, sans nécessairement suivre l'ordre dans lequel ils ont été invoqués dans la déclaration d'opposition modifiée.

L'enregistrabilité selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[12] Une copie de l'enregistrement n° LMC607697 de la Marque de l'Opposante est jointe en annexe à titre de pièce A de l'affidavit de M. Kee. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire confié au registraire, je confirme l'existence de l'enregistrement n° LMC607697. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe au Requéran de convaincre le

registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce visées.

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[14] Dans l'application du test en matière de la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi : 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 des marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à accorder à chacun des facteurs énumérés peut varier [voir, de manière générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

[15] Avant d'analyser les circonstances de l'espèce, j'aimerais résumer ci-dessous la preuve produite dans l'affidavit de M. Kee au sujet de l'Opposante et de son entreprise.

[16] L'Opposante est une filiale en propriété exclusive du Groupe TSX Inc. et l'une des sociétés du groupe de sociétés TSX (le Groupe TSX) [paragraphe 3]. Toutes les marques de commerce qu'emploie l'Opposante et ses sociétés affiliées sont la propriété de l'Opposante. D'autres sociétés du Groupe TSX détiennent des licences d'emploi des marques de commerce TSX de l'Opposante. L'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services vendus sous les marques de commerce TSX [TRADUCTION] « de diverses manières, notamment par la mise en œuvre et l'application de contrôles de qualité et par l'examen de l'ensemble des publications et du matériel de commercialisation mentionnant les marques de commerce TSX » [paragraphe 4]. L'Opposante

exploite la Bourse de Toronto, bourse la plus importante du Canada [paragraphe 5]. La Bourse de Toronto est devenue connue sous la dénomination de TSX [Toronto Stock Exchange] le 8 avril 2002 [paragraphe 7]. Le Groupe TSX comprend aussi la Bourse de croissance TSX, axée sur les sociétés nouvelles ou « en démarrage », et le NGX, bourse chef de file au Canada en matière d'énergie. La Bourse de croissance TSX et le NGX détiennent des licences de l'Opposante [paragraphe 6].

[17] Je passe maintenant aux circonstances de l'espèce et à l'examen plus détaillé de la preuve.

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

[18] Il est bien établi en droit que les marques de commerce ou les dessins-marques consistant uniquement en lettres sont qualifiées de marques faibles [voir *GSW Ltée c. Great West Steel Industries* (1975), 22 C.P.R. (2^d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, l'écriture cursive fantaisiste de la lettre « X » n'ajoute que très peu, sinon rien, au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties du fait que, dans chaque cas, l'élément dessiné fait partie intrinsèque de la lettre « X ».

[19] La Marque et la Marque de l'Opposante sont faibles par elles-mêmes, mais elles peuvent gagner en force si leur promotion ou leur emploi leur donne une notoriété au Canada. Pourtant, le Requérent n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque. Par contre, en me fondant sur la preuve de l'affidavit de M. Kee, que j'examinerai ci-après, je suis convaincue que la Marque de l'Opposante est devenue connue dans une grande mesure au Canada.

[20] Selon le témoignage de M. Kee, la Marque de l'Opposante est employée au Canada depuis au moins avril 2002 et [TRADUCTION] « est utilisée dans presque toutes les annonces, promotions et communications avec les consommateurs, que ce soit sous forme écrite ou sous forme électronique » [paragraphe 10 et 11]. Monsieur Kee témoigne aussi que la Marque de l'Opposante a paru sur des tableaux d'affichage, dans le hall de la Tour de la Bourse à Toronto, dans des annonces télévisées et sur du papier à correspondance officielle [paragraphe 12]. Monsieur Kee produit des épreuves d'annonces ou des annonces finales ainsi que des dépliants

pour les années 2002 à 2007 à titre d'exemples d'emploi de la Marque par l'Opposante dans la publicité, la signalisation et le papier à correspondance officielle [pièces B1 à B22].

[21] Monsieur Kee dit que la Marque de l'Opposante a été affichée sur le site Web *www.tsx.com* depuis au moins le début de 2003. Il déclare ensuite que le site Web reçoit de 35 à 40 millions de requêtes par mois, plus de 1,2 million de visiteurs distincts par mois, dont la majorité issues d'usagers ayant accès à l'Internet par des fournisseurs de service Internet canadiens. Comscore, société indépendante reconnue dans la mesure d'audience des médias, classe *www.tsx.com* comme l'un des 10 premiers sites financiers au Canada [paragraphe 13]. Monsieur Kee produit des sorties d'imprimante du site Web actuel et de ses archives (tirées du site *Internet Archive* à l'adresse *www.archive.org*) [pièces C1 à C10].

[22] Selon l'affidavit de M. Kee, la Marque de l'Opposante apparaît dans la *TSXTRA Electronic Newsletter* de l'Opposante, publiée depuis 2003. Ce bulletin d'information trimestriel est distribué à environ 7 000 ou 8 000 personnes. J'estime raisonnable de conclure qu'une partie au moins de ces personnes sont établies au Canada. Des sorties d'imprimante des bulletins *TSXTRA* (juin 2006, décembre 2006 et mars 2007) sont annexées à titre de pièce D à l'affidavit de M. Kee [paragraphe 15]. La Marque de l'Opposante figure également sur tous les rapports annuels du Groupe TSX. En moyenne, au moins 1 000 de ces rapports annuels sont envoyés chaque année à tous les actionnaires de l'Opposante [paragraphe 16]. Des copies de pages tirées des rapports annuels des années 2002 à 2006 forment la pièce E annexée à l'affidavit de M. Kee.

[23] Selon la ventilation annuelle que présente l'affidavit de M. Kee, l'Opposante a dépensé 15,2 millions de dollars de 2002 à 2006 pour de la commercialisation et de la publicité où apparaissait la Marque de l'Opposante. À la date de l'affidavit de M. Kee, l'Opposante prévoyait des dépenses de 1,1 million de dollars pour l'année 2007 [paragraphe 17].

[24] Enfin, selon le témoignage de M. Kee, environ 70 000 personnes sont inscrites en vue de recevoir les données en ligne sur le marché et les opérations fournies par l'Opposante en liaison avec sa Marque [paragraphe 18]

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[25] La demande produite le 27 octobre 2005 est fondée sur l'emploi projeté de la Marque. Le Requérant n'a pas présenté de preuve d'un emploi de la Marque postérieur à la production de la demande. Par comparaison, l'affidavit de M. Kee établit l'emploi de la Marque de l'Opposante depuis avril 2002.

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

[26] Pour l'examen du genre de marchandises, services ou entreprises et de la nature du commerce des parties, l'état déclaratif des services figurant dans la demande et l'état déclaratif des marchandises et services de l'enregistrement régissent l'appréciation du risque de confusion visé à l'alinéa 12(1)d) de la Loi [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[27] La Marque a fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec une « [e]ntreprise fournissant des données de la bourse des valeurs au moyen de l'Internet; services de courtage d'action » (les Services). La Marque de l'Opposante est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : (1) Logiciels pour le commerce des instruments financiers et des valeurs et l'enregistrement, le traitement, l'analyse et le compte rendu d'information concernant le commerce des instruments financiers et des valeurs; publications, notamment livres, périodiques, journaux et bulletins concernant les services financiers, les instruments financiers et les valeurs.

Services : (1) Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d'information concernant le commerce d'instruments financiers et de valeurs mobilières; exploitation d'un marché boursier pour le commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières; établissement et émission d'instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information ayant trait à ce commerce, facilitation de commerce en ligne d'instruments financiers et de valeurs mobilières, et services d'information.

[28] L'Opposante soutient que les Services sont semblables, sinon identiques, aux services visés par son enregistrement.

[29] En l'absence de preuve de la part du Requérant à l'égard de ses Services, j'estime raisonnable de conclure que les Services chevauchent les services figurant dans l'enregistrement de l'Opposante, notamment « exploitation d'un marché boursier pour le commerce des

instruments financiers et des valeurs mobilières; établissement et émission d'instruments financiers et de valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information ayant trait à ce commerce, facilitation de commerce en ligne d'instruments financiers et de valeurs mobilières, et services d'information ».

[30] S'il y a un chevauchement entre les Services et les services visés par l'enregistrement déjà mentionnés, en l'absence de preuve relative aux voies de commercialisation du Requérant, j'estime raisonnable de conclure à un chevauchement des voies de commercialisation des parties. J'ajoute que l'affidavit de M. Kee établit que les services en matière de bourse de valeurs associés à la Marque de l'Opposante sont offerts par l'Internet. Par conséquent, dans la mesure où les Services concernent notamment une « [e]ntreprise fournissant des données de la bourse des valeurs au moyen de l'Internet », on pourrait même conclure que les voies de commercialisation des parties sont identiques.

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

[31] Le droit établit clairement que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent être examinées comme un tout. Cela dit, il est possible de faire ressortir des caractéristiques particulières d'une marque susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception de la marque par le public [voir *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.)].

[32] La Marque comporte une lettre « X » stylisée quasiment identique à la lettre « X » stylisée de la Marque de l'Opposante. De plus, les deux marques de commerce contiennent un « S » comme avant-dernière lettre précédant directement la lettre « X » stylisée. Dans chaque marque, la lettre « X » stylisée s'incurve et s'étend sous les lettres précédentes. À mon avis, la lettre « X » stylisée est la composante dont on se souvient le plus des marques de commerce en litige. Je conviens avec l'Opposante que les différences entre les lettres « WI » de la Marque et la lettre « T » de la Marque de l'Opposante n'atténuent pas significativement la ressemblance entre les marques de commerce.

[33] Au total, je suis d'avis que les ressemblances dans la perception d'ensemble des marques de commerce des parties l'emportent sur les différences dans la présentation, le son ou les idées que les marques suggèrent.

Les autres circonstances de l'espèce

La famille de marques de commerce

[34] En apparence, l'Opposante revendique une famille de marques de commerce présentant la lettre « X » stylisée, à titre de circonstance de l'espèce additionnelle à l'appui d'une conclusion de confusion. Monsieur Kee déclare en effet que l'emploi par l'Opposante de marques de commerce comportant la lettre « X » stylisée, ainsi que l'emploi sous licence de ces marques de commerce par des affiliés du Groupe TSX, [TRADUCTION] « a davantage intensifié » le caractère distinctif du « X » stylisé de la Marque de l'Opposante [paragraphe 21]. Il produit des copies de trois demandes et de deux enregistrements qui sont la propriété de l'Opposante à l'égard de marques de commerce arborant la lettre « X » stylisée [pièces F1 à F6].

[35] La personne qui revendique une famille de marques de commerce doit établir l'emploi des autres marques appartenant à la famille alléguée [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme l'Opposante n'a pas produit de preuve spécifique à l'égard de l'emploi de ses cinq autres marques de commerce comportant la lettre « X » stylisée, j'estime que cette absence de preuve ne permet pas à l'Opposante en l'espèce de revendiquer une famille de marques de commerce.

La preuve de l'état du registre

[36] La production de la preuve de l'état du registre sert généralement à établir le caractère courant d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce par rapport à l'ensemble du registre. Comme la pertinence de cette preuve tient à ce qu'elle permet de tirer des conclusions sur l'état du marché, la preuve devrait être constituée de marques de commerce qui, d'une part, comportent tout ou partie de la marque visée par la demande et, d'autre part, sont employées en liaison avec des marchandises ou des services semblables à ceux qui sont visés [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et *Del Monte*

Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C. F. 1^{re} inst.)). La preuve de l'état du registre permet de dégager des conclusions sur l'état du marché seulement dans le cas où un grand nombre d'enregistrements sont repérés [voir *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[37] On a demandé à M^{me} Saltzman d'effectuer une recherche portant [TRADUCTION] « sur le dessin X » et une seconde recherche à l'égard du [TRADUCTION] « X comme lettre finale d'un mot court ou d'un acronyme comptant au maximum 4 caractères au total » [paragraphe 2]. Les deux recherches, menées le 16 avril 2008 à l'aide de la base de données des marques de commerce canadiennes d'Onscope/Marque d'Or Inc., ont porté exclusivement sur les marques actives de la classe 36 (Assurances et Affaires financières).

[38] Selon le rapport produit en pièce LS-1 - soit la recherche de M^{me} Saltzman à l'égard des marques comportant la lettre « X » -, la somme de tous les dessins comportant la lettre « X » et des lignes courbes s'élevait à 61 marques de commerce. Selon le rapport produit en pièce LS-2, la recherche de marques de commerce comptant la lettre « X » en suffixe a produit 273 marques de commerce.

[39] Le Requérant n'a présenté aucune observation sur les conclusions de fait qui pourraient être tirées des résultats des recherches de M^{me} Saltzman. En revanche, l'Opposante a analysé en profondeur dans son plaidoyer écrit les résultats des recherches et elle a fait des observations à ce sujet.

[40] L'Opposante soutient que la première recherche de marques de commerce comportant un « X » stylisé est excessivement large et ne se limite pas aux éléments clés de similitude susceptibles de créer de la confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante, notamment : la position de la lettre « X » dans les marques, la longueur des marques, les caractéristiques graphiques du « X » stylisé et la nature particulière des services financiers. L'Opposante fait valoir que les 61 marques de commerce obtenues ne sont pas toutes des marques déposées, qu'elle est propriétaire de 7 des 61 marques et que 6 des 61 marques de commerce sont des marques officielles. L'Opposante soutient en outre qu'en effectuant la recherche au sein de la classe 36, on obtient de nombreuses marques de commerce associées à des services sans aucun rapport avec des services reliés à la bourse.

[41] S'agissant de la seconde recherche, on dira seulement que l'Opposante soutient que l'existence d'autres marques de commerce comportant la lettre « X » dans la catégorie large des assurances et des services financiers [TRADUCTION] « est évidente et sans pertinence ou valeur probante dans la présente procédure ».

[42] Je reconnais que les pièces LS-1 et LS-2 de l'affidavit de M^{me} Saltzman indiquent un grand nombre d'enregistrements, mais je partage l'avis de l'Opposante selon lequel les recherches menées par M^{me} Saltzman ont une portée trop large pour donner matière à une conclusion significative. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accepter que l'affidavit de M^{me} Saltzman établit que les marques de commerce se terminant par une lettre « X » recourbée stylisée, élément des marques de commerce qui s'impose le plus au souvenir à mon avis, sont d'un usage courant chez divers commerçants en liaison avec les services pertinents.

Conclusion relative au risque de confusion

[43] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai pris en compte qu'il s'agit de la première impression et du souvenir imparfait. Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que le Requérant s'est acquitté de son fardeau de preuve d'établir qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de l'Opposante.

[44] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est retenu.

[45] Je tiens à ajouter que même si j'avais conclu que l'affidavit de M^{me} Saltzman avait une valeur dans la présente procédure, l'issue du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) aurait été identique. En effet, comme chacun des facteurs a) à e) du paragraphe 6(5) joue nettement en faveur de l'Opposante, je n'aurais pas considéré l'état du registre comme une circonstance additionnelle suffisamment importante pour justifier un déplacement de la prépondérance des probabilités jouant en faveur du Requérant.

L'absence de caractère distinctif

[46] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir que la Marque de l'Opposante était devenue suffisamment connue à la date pertinente 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.), et *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[47] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir qu'au 21 novembre 2006, la Marque de l'Opposante était devenue suffisamment connue en liaison avec les services boursiers de l'Opposante pour éliminer le caractère distinctif de la Marque. Comme la différence des dates pertinentes n'a pas d'effet significatif sur mon analyse antérieure des circonstances de l'espèce pour le motif d'opposition portant sur l'enregistrabilité, je conclus que le Requérent ne s'est pas acquitté de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créait pas de confusion avec la Marque de l'Opposante à la date pertinente.

[48] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est retenu.

Les autres motifs d'opposition

[49] Comme j'ai conclu en faveur de l'Opposante à l'égard de plus d'un motif d'opposition, je ne vois pas la nécessité d'examiner le motif d'opposition faisant valoir l'absence du droit à l'enregistrement visé à l'alinéa 16(3)a) de la Loi ou les motifs d'opposition fondés sur l'inobservation de l'article 30 de la Loi.

Décision

[50] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en vertu des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.