



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

Référence : 2015 COMC 187
Date de la décision : 2015-10-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Allianz Asset Management of America L.P. **Partie requérante**

et

Middlefield Capital Corporation **Propriétaire inscrite**

LMC641,142 pour PATHFINDER **Enregistrement**
INCOME FUND & Dessin

[1] À la demande d’Allianz Asset Management of America L.P. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 15 août 2013 à Middlefield Capital Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC641,142 de la marque de commerce PATHFINDER INCOME FUND & Dessin, reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services financiers et d'investissement, notamment création et gestion de fonds de placement et actifs pour le compte d'établissements financiers, sociétés et personnes et fourniture de services financiers et de services de conseil en matière d'investissements dans le domaine de la création et de la structuration d'instruments de placement, la finalisation d'offres aux investisseurs et l'identification, la sélection et la surveillance de placements opportuns.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 15 août 2010 au 15 août 2013.

[4] La définition d'« emploi » en liaison avec les services est énoncée comme suit à l'article 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans la prestation ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de Dean Orrico, souscrit le 28 février 2014 à Toronto en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Orrico se présente comme président et directeur général de la Propriétaire et explique que la Propriétaire est connue sur le marché comme « Middlefield » ou « Middlefield Group ».

[8] M. Orrico explique que la Propriétaire travaille avec des entités juridiques liées, Middlefield Limited et MFL Management Limited (MFL), pour gérer des fonds de placement et des actifs pour le compte d'établissements financiers, sociétés et personnes au Canada et à l'échelle internationale. Il atteste que la Propriétaire et ses affiliés [TRADUCTION] « gèrent plusieurs milliards de dollars d'actifs », concentrés dans trois domaines : i) actions et revenu fixe; ii) pétrolier, gazier et minier, et iii) immobilier

[9] M. Orrico confirme que la Propriétaire et Middlefield Limited sont toutes les deux des filiales en propriété exclusive de MFL, et que plusieurs des membres de la direction et des administrateurs de la Propriétaire étaient membres de la direction et administrateurs de MFL au cours de la période pertinente. Il décrit les opérations de MFL et de Middlefield Limited comme étant [TRADUCTION] « d'arrière-scène » et « de nature administrative et opérationnelle », tandis que la Propriétaire est le [TRADUCTION] « visage public » des différents fonds gérés.

[10] Plus précisément, M. Orrico atteste que la Propriétaire fournit les services visés par l'enregistrement en liaison avec un fonds de placement à capital fixe inscrit à la Bourse de Toronto sous le nom de « Pathfinder Convertible Debenture Fund » (le Fonds).

[11] M. Orrico ne fait pas valoir l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée. M. Orrico atteste plutôt que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a employé la marque de commerce illustrée ci-dessous en liaison avec les services visés par l'enregistrement (ci-après nommée la Marque CD) :



[12] Comme susmentionné par M. Orrico, cette Marque CD diffère de la Marque enregistrée en ce sens que les mots CONVERTIBLE DEBENTURE [débenture convertible] remplacent INCOME [revenu].

[13] M. Orrico atteste que les services de la Propriétaire [TRADUCTION] « ont été largement annoncés dans des journaux et des publications périodiques canadiens » et que la Propriétaire a

consacré plus de 100 000 \$ au cours de la période pertinente pour promouvoir les services de la Propriétaire en liaison avec la Marque CD.

[14] À l'appui de son assertion d'emploi, M. Orrico joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce 2 comprend un imprimé d'une page du site Web de la Propriétaire, *www.middlefield.com*. La page décrit les activités de la Propriétaire et cite plusieurs fonds gérés par la Propriétaire, incluant le Fonds.
- La pièce 3 comprend cinq pages du site Web de la Propriétaire, décrivant les caractéristiques, les objectifs et la stratégie du Fonds. Même si la Marque CD n'apparaît pas, l'entête « PATHFINDER Convertible Debenture Fund » [Fonds de débenture convertible PATHFINDER] est présent sur chaque page. La Propriétaire est décrite comme la conseillère du portefeuille de la fiducie, fournissant [TRADUCTION] « une gamme de services financiers incluant la gestion de placements, le financement des entreprises, des services bancaires d'investissement, des fusions et acquisitions, et des services consultatifs et de sécurité des placements ».
- La pièce 4 comprend une [TRADUCTION] « fiche de renseignements » concernant le Fonds datée du 31 mars 2013. La Marque CD apparaît au haut de chaque page. Je remarque que la fiche de renseignements indique que la création du Fonds date du 20 novembre 2009. M. Orrico atteste qu'une fiche de renseignements similaire apparaissait sur le site Web de la Propriétaire tout au cours de la période pertinente. Au bas de la fiche de renseignements, le « Middlefield Group » est identifié comme [TRADUCTION] « conseiller du Fonds », avec ses coordonnées d'affaires. M. Orrico confirme que ces fiches de renseignements étaient distribuées par la Propriétaire aux médias, aux clients et aux clients potentiels au Canada par divers moyens au cours de la période pertinente pour annoncer et promouvoir les services de la Propriétaire.
- La pièce 5 comprend sept communiqués de presse concernant le Fonds, datés du 7 octobre 2010 au 18 avril 2013. La Marque CD apparaît toute seule au haut de chaque communiqué de presse. Le langage de chaque communiqué de presse indique que les communiqués de presse ont été publiés par la Propriétaire; par exemple, certains des

communiqués de presse comprennent les coordonnées d'affaires de « Middlefield Group » et invitent les lecteurs à visiter le site Web de la Propriétaire pour de plus amples renseignements. Encore une fois, M. Orrico confirme que ces communiqués de presse étaient largement diffusés au Canada au cours de la période pertinente.

- La pièce 6 est une publicité de deux pages qui, atteste M. Orrico, est apparue dans une publication périodique à l'intention des conseillers financiers du Canada au cours de la période pertinente. La publicité décrit la Propriétaire comme [TRADUCTION] « une déposante et gestionnaire de produits de placement uniques » et met l'accent sur six fonds, incluant le Fonds. La Marque CD apparaît dans la section annonçant le Fonds.

[15] En ce qui concerne la prestation des services visés par l'enregistrement, M. Orrico déclare que, au cours de la période pertinente, les ventes des services de la Propriétaire en liaison avec la Marque CD étaient entre 700 000 \$ et 900 000 \$ par année.

Examen

[16] À titre préliminaire, je remarque que, dans ses observations écrites, la Partie requérante reconnaît que M. Orrico atteste que les affiliées de la Propriétaire étaient licenciées par la Propriétaire pour employer la Marque CD et que la Propriétaire maintenait le contrôle direct et indirect des caractéristiques et de la qualité des services fournis. Cependant, la Partie requérante fait valoir que [TRADUCTION] « aucune preuve à l'appui de cette revendication n'a été produite ».

[17] Comme l'a déclaré la Cour fédérale, il y a trois méthodes principales par lesquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu'il exerce le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi : premièrement en attestant clairement du fait qu'il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie de l'accord de licence qui prévoit le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au paragraphe 84].

[18] En l'espèce, M. Orrico atteste clairement le contrôle requis et explique de façon adéquate le lien entre la Propriétaire et ses affiliées. Pour les besoins de la présente procédure, c'est tout ce

qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article 50(1) de la Loi. J'accepte, de plus, que les références à « Middlefield Group » dans l'ensemble de la preuve concernent la Propriétaire et ses affiliées. Ainsi, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque CD s'applique en faveur de la Propriétaire.

Variation de la Marque telle qu'enregistrée

[19] Comme susmentionné, au mieux, la preuve démontre l'emploi de la Marque CD plutôt que de la Marque telle qu'enregistrée. La Partie requérante fait valoir que la modification du texte pour remplacer INCOME FUND [fonds de revenu] par CONVERTIBLE DEBENTURE FUND [fonds de débenture convertible] modifie substantiellement les éléments dominants de la Marque dans la présentation, le son et les idées suggérées. À cet égard, elle fait valoir que l'élément INCOME FUND [fonds de revenu] est [TRADUCTION] « essentiel » et « confère immédiatement une impression particulière sur les consommateurs qui voient la marque ».

[20] La Partie requérante fait également remarquer que la Propriétaire ne produit aucune preuve que [TRADUCTION] « le consommateur moyen percevrait l'élément nominal modifié de [la Marque] comme étant simplement laudatif ou descriptif », et aucune preuve que l'élément graphique PATHFINDER [TRADUCTION] « est employé dans le cadre d'une famille de services, tel que le consommateur moyen percevrait les services de [la Marque CD] comme provenant de la même source que les services de [la Marque] ».

[21] De plus, la Partie requérante fait remarquer que la Propriétaire a produit une demande d'enregistrement de la Marque CD en liaison avec les mêmes services visés par l'enregistrement, suggérant que la Propriétaire a apparemment reconnu [TRADUCTION] « l'importance de la différence » entre la Marque et la Marque CD.

[22] La Propriétaire, cependant, fait valoir que les caractéristiques dominantes de la Marque n'ont pas changé, et que le remplacement de INCOME [revenu] par CONVERTIBLE DEBENTURE [débenture convertible] est un changement [TRADUCTION] « sans importance » des éléments descriptifs de la Marque. À cet égard, la Propriétaire fait remarquer que, en ce qui concerne la Marque, « INCOME FUND » [fonds de revenu] a fait l'objet d'un désistement dans l'enregistrement. De plus, elle fait valoir que la preuve démontre que CONVERTIBLE

DEBENTURE FUND [fonds de débenture convertible] est clairement descriptif du Fonds en liaison avec les services fournis et que les pièces font à maintes reprises référence à des [TRADUCTION] « débentures convertibles » de façon générique comme une sorte d'instrument financier.

[23] Premièrement, je remarque que tout autre enregistrement ou demande d'enregistrement est non pertinent en l'espèce. Le test de variation, comme exprimé par la Cour d'appel fédérale dans *Honeywell Bull* est plutôt libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine.

[*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523, (CAF) à 525.]

[24] Comme la Cour d'appel l'a fait observer, [TRADUCTION] « Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. » [à 525].

[25] Bien que les deux parties n'accordent pas la même importance au fait qu'un consommateur hypothétique puisse être induit en erreur quant à la source des services, la Cour d'appel fédérale a déclaré que, pour trancher la question de la variation, il faut voir si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été conservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation des éléments constituant les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque cas.

[26] Appliquant la jurisprudence en l'espèce, j'estime que la caractéristique dominante de la Marque enregistrée est le mot PATHFINDER. Le texte sous PATHFINDER – que ce soit

INCOME FUND [fonds de revenu] ou CONVERTIBLE DEBENTURE FUND [fonds de débenture convertible] – est descriptif des services fournis.

[27] Je remarque également que l'élément graphique est conservé à la fois dans la Marque et la Marque CD. Ainsi, j'estime que le remplacement de INCOME [revenu] par CONVERTIBLE DEBENTURE [débenture convertible] est une variation mineure dans le contexte des services offerts. Bien qu'il puisse y avoir une divergence technique entre un [TRADUCTION] « fonds de débenture convertible » et un « fonds de revenu », la caractéristique dominante de la Marque enregistrée, le mot PATHFINDER, est conservée avec l'élément graphique particulier. Ainsi, j'estime que la Marque CD en preuve constitue une présentation de la Marque enregistrée pour les besoins de la présente procédure.

Preuve en ce qui concerne chacun des services

[28] La Partie requérante fait valoir que, même si l'emploi de la Marque CD est considéré comme un emploi de la Marque telle qu'enregistrée, la Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi en ce qui concerne chacun des services visés par l'enregistrement conformément à l'article 4(2) de la Loi.

[29] À cet égard, les services visés par l'enregistrement peuvent être essentiellement divisés en deux, et que le deuxième service comporte trois aspects : premièrement la *création et gestion* de fonds de placement et actifs pour le compte d'établissements financiers, sociétés et personnes; et deuxièmement des *services de conseil* dans les domaines de : (i) la création et de la structuration d'instruments de placement; (ii) la finalisation d'offres aux investisseurs; et (iii) l'identification, la sélection et la surveillance de placements opportuns.

[30] J'aimerais d'abord faire remarquer qu'il faut donner aux services une interprétation large et que le registraire a confirmé que dans certains cas, un état déclaratif des services contiendra des termes qui se recoupent et sont redondants en ce sens que l'exécution d'un service suppose nécessairement l'exécution d'un autre service [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Company Ltd*, 2010 COMC 7 au paragraphe 15].

[31] Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le premier service, je remarque qu'un des communiqués de presse en pièce (daté du 15 août 2012) annonce que [TRADUCTION]

« Middlefield Group crée et gère des produits d'investissement spécialisés pour le compte d'investisseurs individuels et institutionnels et compte pour environ 3 G\$ d'actifs sous gestion ». Le communiqué de presse est intitulé [TRADUCTION] « Pathfinder Convertible Debenture Fund annonce de nouvelles actions » et la Marque CD figure bien en vue toute seule au haut de la page. De plus, les pièces font référence à la gestion du Fonds par la Propriétaire, et la fiche de renseignements en pièce fait spécifiquement référence aux frais de gestion de la Propriétaire. Ainsi, j'accepte que cela constitue l'annonce du service de [TRADUCTION] « création et gestion de fonds de placement et actifs » en liaison avec la Marque CD.

[32] En ce qui concerne le deuxième service, la Partie requérante concède que la Propriétaire est reconnue comme étant [TRADUCTION] « la conseillère » en liaison avec le Fonds. Cependant, la Partie requérante refuse d'admettre que la preuve établit que la Propriétaire fournit des [TRADUCTION] « services de conseil » en ce qui concerne chacun des trois aspects susmentionnés. Je remarque également que la fiche de renseignements en pièce cite la date de [TRADUCTION] « création » du Fonds comme étant le 20 novembre 2009, soit avant la période pertinente.

[33] Cependant, j'accepte que le premier service, [TRADUCTION] « création et gestion de fonds de placement et actifs », recoupe nécessairement dans une certaine mesure le premier aspect du deuxième service, [TRADUCTION] « création et de la structuration d'instruments de placement ». De plus, nonobstant la date de [TRADUCTION] « création » du Fonds, la Marque CD figure bien en vue toute seule au haut des communiqués de presse en pièces. Ainsi, j'accepte que la référence générale des communiqués de presse au service de création et gestion de produits d'investissement constitue également l'annonce [TRADUCTION] « de services financiers et de services de conseil en matière d'investissements dans le domaine de la création et de la structuration d'instruments de placement ».

[34] Ensuite, j'estime que les références aux [TRADUCTION] « nouvelles actions » du Fonds dans les communiqués de presse en pièces (datés du 15 août 2012 et du 31 août 2012) sont admissibles comme services de conseil dans le domaine de [TRADUCTION] « la finalisation d'offres aux investisseurs » en liaison avec la Marque CD.

[35] Finalement, même si les services de conseil en ce qui concerne [TRADUCTION] « l'identification, la sélection et la surveillance de placements opportuns » ne sont pas indiqués de façon explicite dans les pièces, je remarque que de tels services sont annoncés de façon implicite dans l'ensemble de la preuve. Par exemple, le communiqué de presse en pièce daté du 7 octobre 2010 inclut une déclaration que [TRADUCTION] « [la Propriétaire] croit que les débentures convertibles représentent une occasion d'investissement intéressante » et continue en fournissant les raisons à l'appui. Encore une fois, la Marque CD apparaît toute seule bien en vue au haut du communiqué de presse. De plus, la publicité en pièce fait référence à la gestion par la Propriétaire de [TRADUCTION] « produits d'investissement uniques conçus pour équilibrer les risques et le rendement pour répondre aux conditions exigeantes des conseillers en placements et de leurs clients ». Même s'il s'agit d'une déclaration générale, à mon avis, elle est suffisante pour constituer l'annonce de services de conseil dans le domaine de [TRADUCTION] « l'identification, la sélection et la surveillance de placements opportuns ».

[36] Compte tenu de tout ce qui précède, incluant la jurisprudence susmentionnée et la preuve produite dans son ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[37] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Ridout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Sim & McBurney

Pour la Partie requérante