



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

**Référence : 2015 COMC 106**  
**Date de la décision : 2015-06-11**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Titan Capital Ventures Inc.  
à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,582,718 pour la  
marque de commerce TEG & Dessin au  
nom de Titan Equity Group Ltd.**

I. Contexte

[1] Titan Equity Group Ltd. (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce TEG & Dessin (Marque), reproduite ci-dessous.



[2] La demande pour la Marque a été produite le 19 juin 2012. Elle est fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

Services de promotion immobilière et d'aménagement des immeubles; services de financement hypothécaire; services de placements hypothécaires consortiaux; services de placements immobiliers; services de placements financiers; services facilitation de placements en capitaux propres et en actions; services d'acquisition de biens immobiliers; services de placements, nommément services de conseil en placements immobiliers, en

placements boursiers, en placements en capitaux propres, en placements en marchandises; services de gestion de placements; services de courtage hypothécaire.

[3] Titan Capital Ventures Inc. (l'Opposante) est la propriétaire d'un certain nombre de demandes d'enregistrement pour des marques de commerce qui sont constituées du mot TITAN ou comprennent ce mot. Une liste des marques de commerce de l'Opposante est jointe à la présente décision à titre d'Annexe « A ».

[4] La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 19 juin 2013, puis le 19 novembre 2013; l'Opposante s'y est opposée par la voie d'une déclaration d'opposition produite en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] Les motifs d'opposition soulevés sont les suivants : i) la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 30*e*) et 30*i*) de la Loi; ii) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3)*a*) de la Loi compte tenu de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce TITAN; iii) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3)*b*) de la Loi, compte tenu des demandes antérieurement produites par l'Opposante pour ses marques de commerce TITAN; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[6] Le 12 décembre 2013, la Requérente a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[7] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses demandes d'enregistrement concernant ses marques de commerce TITAN (demandes n<sup>os</sup> 1,579,898; 1,579,899; 1,579,900; 1,579,902; et 1,579,903).

[8] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérente a produit une copie certifiée de la demande d'enregistrement pour la Marque (demande n<sup>o</sup> 1,582,718).

[9] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit.

[10] Aucune audience n'a été tenue.

## II. Fardeau de preuve

[11] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), p. 298].

## III. Motifs d'opposition rejetés sommairement

### Non-conformité – Article 30i)

[12] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée à l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

### Non-conformité – Article 30e)

[13] L'Opposante allègue que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services qui sont spécifiés dans la demande, ce qui contrevient à l'article 30e) de la Loi. L'article 30e) de la Loi exige que le requérant joigne à sa demande une déclaration portant qu'il a l'intention d'employer sa marque au Canada, lui-même et/ou par l'entremise d'un licencié. La présente demande contient une telle déclaration. Elle est donc conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, quant à la forme. Dans ce contexte, et parce qu'il n'y a au dossier aucun élément de preuve donnant à penser que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

#### Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(3)a)

[14] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de l'emploi antérieur de ses marques de commerce TITAN, qui sont énumérées à l'Annexe « A » de la présente décision. L'Opposante a, relativement à ce motif d'opposition, le fardeau initial de démontrer que ses marques de commerce étaient déjà en usage à la date de production de la demande de la Requérante et que leur emploi n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16(5)]. L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté sommairement.

#### Absence de caractère distinctif – Article 2

[15] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante de ceux de l'Opposante. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au moment où la procédure d'opposition a été engagée pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF) et *Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, p. 58 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce; elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

#### IV. Analyse des motifs d'opposition restants

#### Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(3)b)

[16] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que, à la date de production de la demande pour la Marque, soit le 19 juin 2012, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce TITAN de l'Opposante mentionnées ci-dessus, lesquelles font l'objet des demandes d'enregistrement

n<sup>os</sup> 1,579,898 (TITAN CAPITAL); 1,579,899 (TITAN); 1,579,900 (TITAN CONSTRUCTION); 1,579,902 (TITAN CAPITAL ADVENTURES); et 1,579,903 (TITAN CAPITAL ADVENTURES & Dessin) antérieurement produites par l'Opposante.

[17] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de la demande pour la Marque, soit le 19 juin 2012. Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'au moins une de ses demandes a été produite avant la date de production de la demande pour la Marque et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande pour la Marque, soit le 19 juin 2013 [article 16(4) de la Loi].

[18] Au soutien de ce motif d'opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses demandes pour les marques de commerce TITAN. Je confirme que les demandes de l'Opposante, qui ont toutes été produites le 30 mai 2012, ont été produites avant la date de production de la demande de la Requérante pour la Marque et qu'elles étaient toujours en instance à la date d'annonce de la demande de la Requérante.

[19] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. En conséquence, il incombe à la Requérante de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques en cause.

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi porte 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 ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[21] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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; 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 qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[22] Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Pour cette raison, j'amorcerai mon analyse des facteurs énoncés à l'article 6(5) par l'examen du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[23] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[24] La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante pour l'appréciation de la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, p. 188 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Au paragraphe 64 de *Masterpiece*, la Cour a cependant indiqué qu'il est préférable, pour déterminer le degré de ressemblance, de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[25] En l'espèce, j'estime que l'élément nominal TEG est l'élément de la Marque qui ressort le plus, car il apparaît en gros caractères d'imprimerie en surimpression sur l'élément graphique de la Marque et constitue la partie de la Marque qui est lue ou prononcée en premier. Dans le cas des marques de commerce TITAN de l'Opposante, je suis d'avis que c'est le mot TITAN qui

ressort le plus, d'une part, parce qu'il est l'élément le plus distinctif des marques de commerce de l'Opposante et, d'autre part, parce qu'il est le premier élément des marques et occupe, de ce fait, une position dominante.

[26] J'estime que, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, les marques de commerce des parties sont considérablement différentes, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Dans la mesure où la marque de commerce TITAN Dessin (demande n° 1,579,903) de l'Opposante comporte trois occurrences de la lettre « A » écrite dans une police stylisée et où cette lettre « A » stylisée est semblable à l'élément graphique présent dans la Marque, on peut affirmer que cette marque précise de l'Opposante a légèrement plus en commun avec la Marque que les autres marques de commerce de l'Opposante. Néanmoins, j'estime que, lorsqu'on considère les marques de commerce dans leur ensemble et sous l'angle de la première impression, ce point commun n'a pas réellement d'incidence. En somme, j'estime que la ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et dans le son est minime.

[27] En ce qui a trait aux idées suggérées, bien que le mot TEG puisse être utilisé pour désigner [TRADUCTION] « une brebis dans sa deuxième année de vie », j'estime qu'il est plus probable que la Marque soit perçue comme un mot inventé ou, encore, comme un acronyme. Je reconnais que, moyennant une certaine réflexion, le consommateur pourrait percevoir le mot TEG comme un acronyme du nom de la société de la Requérante. Or, il n'y a au dossier aucun élément de preuve donnant à penser que, sous le coup de la première impression, les consommateurs attribueraient cette signification à la Marque. En comparaison, les marques de commerce de l'Opposante comprennent toutes le mot du dictionnaire d'usage courant TITAN (lequel est défini comme [TRADUCTION] « une personne ou une organisation qui possède une grande puissance, une grande importance ou une grande force »), qui est soit employé seul, soit employé en conjugaison avec d'autres mots du dictionnaire d'usage courant, tels que CAPITAL, CONSTRUCTION, MANAGEMENT et VENTURES [voir le *Canadian Oxford Dictionary*, (2<sup>e</sup> éd.); voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), au para. 29 qui confirme qu'il m'est permis d'admettre d'office des définitions du dictionnaire)].

*Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[28] Les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent. Étant donné qu'aucune des parties n'a produit de preuve d'emploi, il m'est impossible de déterminer si les marques de commerce des parties sont devenues connues dans une quelconque mesure.

*Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[29] La demande pour la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi. Bien que dans certaines de ses demandes, l'Opposante revendique l'année 2009 comme date de premier emploi, cette date de premier emploi ne s'applique à aucun des services qui recourent ceux de la Requérante. Quoiqu'il en soit, l'Opposante n'a pas non plus produit de preuve d'emploi.

*Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce*

[30] La demande pour la Marque vise divers services liés à l'immobilier, à la promotion immobilière, au courtage hypothécaire et aux placements. Les demandes de l'Opposante visent divers services dont au moins une partie recoupe directement les services de la Requérante, par exemple [TRADUCTION] « l'aménagement des immeubles » et [TRADUCTION] « la promotion immobilière ». Compte tenu de ce recoupement et en l'absence de toute preuve contraire, il est raisonnable de présumer qu'il y aurait également un recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

*Conclusion*

[31] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques de commerce des parties n'est pas probable. Bien que les services et les voies de commercialisation des parties se recourent, les marques de commerce des parties possèdent un caractère distinctif inhérent relativement équivalent et je ne dispose d'aucune preuve démontrant que les marques des parties ont été

employées ou qu'elles ont acquis une quelconque notoriété. Je suis d'avis que les différences entre les marques sont suffisantes pour rendre la confusion improbable.

[32] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*b*) est rejeté.

V. Décision

[33] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

Lisa Reynolds  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

Annexe « A »

Marque de commerce	N° de demande	Date de production	Services [TRADUCTION]
TITAN	1,579,899	30 mai 2012	(1) services de conseils financiers, services de conseils en marketing et services de marketing sportif (2) construction, services de construction, aménagement des immeubles, immobilier, promotion immobilière, services de financement immobilier, services de logement, immeubles à revenu, location immobilière, immeubles industriels, immeubles commerciaux, immeubles résidentiels, biens réels
TITAN CAPITAL VENTURES	1,579,903	30 mai 2012	(1) services de conseils financiers, services de conseils en marketing et services de marketing sportif (2) construction, services de construction, aménagement des immeubles, immobilier, promotion immobilière, services de financement immobilier, services de logement, immeubles à revenu, location immobilière, immeubles industriels, immeubles commerciaux, immeubles résidentiels, biens réels
TITAN CAPITAL	1,579,898	30 mai 2012	(1) services de conseils financiers, services de conseils en marketing et services de marketing sportif
TITAN CAPITAL	1,579,902	30 mai 2012	(1) services de conseils financiers, services de conseils en marketing et services de marketing sportif (2) construction, services de

			construction, aménagement des immeubles, immobilier, promotion immobilière, services de financement immobilier, services de logement, immeubles à revenu, location immobilière, immeubles industriels, immeubles commerciaux, immeubles résidentiels, biens réels
TITAN CONSTRUCTION MANAGEMENT	1,579,900	30 mai 2012	(1) construction, services de construction, aménagement des immeubles, immobilier, promotion immobilière, services de financement immobilier, services de logement, immeubles à revenu, location immobilière, immeubles industriels, immeubles commerciaux, immeubles résidentiels, biens réels