

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 126

Date de la décision : 2017-09-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

RE/MAX, LLC

Opposante

et

GMAX WORLD REALTY INC.

Requérante

1,577,439 pour la marque de commerce

Demandes

Greater than MAX

1,577,441 pour la marque de commerce

G/MAX REALTY

1,577,459 pour la marque de commerce

G-MAX REALTY

1,577,442 pour la marque de commerce

GMAX WORLD REALTY

TABLE DES MATIÈRES

I Dossiers	3
II Déclarations d’opposition	5
III Dates pertinentes	6
IV Preuve de l’Opposante.....	7
Affidavit d’Elton Ash	7
V Preuve de la Requérante.....	11
Affidavit de Lauren Michelle Corput	11
Affidavit de Robert J. Read	11
VI Preuve en réponse de l’Opposante.....	13
Affidavit de Larry Oberly	13
VII Preuve supplémentaire de l’Opposante	17
Affidavit de Chuck Chakrapani	17
L’admissibilité de l’affidavit de M. Chakrapani.....	20
VIII Preuve supplémentaire de la Requérante	26
Affidavit de Louise Raoul.....	26
IX Fardeau ultime et fardeau de preuve.....	27
X Quand des marques de commerce créent-elles de la confusion?	29
XI Analyse des critères énoncés à l’article 6(5) de la Loi	30
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues.....	30
Greater than MAX	31
GMAX WORLD REALTY INC.....	31
G/MAX REALTY et G-MAX REALTY	31

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage	31
Le genre de produits, services ou entreprises, et la nature du commerce des parties	32
Le degré de ressemblance entre les marques dans le son, la présentation et les idées suggérées	33
G/MAX REALTY et G-MAX REALTY	34
GMAX WORLD REALTY INC.	35
Greater than MAX	36
Autres circonstances de l'espèce	36
Preuve de l'état du registre et de l'état du marché.....	36
Famille de marques de commerce détenue par l'Opposante	38
Absence de preuve de confusion véritable.....	39
La renommée des marques de commerce de l'Opposante peut-elle avoir pour effet d'éliminer la probabilité de confusion?	39
Résumé.....	40
G-MAX REALTY (demande n° 1,577,459) et G/MAX REALTY (demande n° 1,577,441)	40
GMAX WORLD REALTY (demande n° 1,577,442)	41
Greater than MAX (demande n° 1,577,439).....	41
XII Décision.....	42

I DOSSIERS

[1] Le 14 mai 2012, GMAX WORLD REALTY INC. (la Requérante) a produit les demandes d'enregistrement suivantes :

- n° 1,577,439 pour la marque de commerce Greater than MAX, sur la base de l'emploi au Canada depuis le 8 mai 2012 en liaison avec des services de courtage immobilier (les Services);

- n° 1,577,441 pour la marque de commerce G/MAX REALTY, sur la base de l'emploi au Canada depuis le 5 mai 2012 en liaison avec les Services;
- n° 1,577,459 pour la marque de commerce G-MAX REALTY, sur la base de l'emploi projeté au Canada en liaison avec les Services;
- n° 1,577,442 pour la marque de commerce GMAX WORLD REALTY, sur la base de l'emploi au Canada depuis le 1^{er} mai 2012 en liaison avec les Services.

[2] J'emploierai ci-après le terme « les Demandes » pour désigner collectivement les demandes susmentionnées.

[3] À l'exception de la demande n° 1,577,442 qui a été annoncée le 5 février 2014, les Demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 novembre 2012.

[4] RE/MAX, LLC (l'Opposante) s'est opposée aux Demandes le 21 janvier 2013, à l'exception de la demande n° 1,577,442 à laquelle elle s'est opposée le 14 avril 2014.

[5] En réponse, la Requérante a produit et signifié, dans chacun des dossiers, une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition. Les contre-déclarations ont été modifiées subséquemment afin d'ajouter l'allégation portant que l'élément « max » n'est pas distinctif de l'Opposante dans le contexte d'un emploi dans le secteur immobilier en raison de l'emploi et de l'enregistrement par des tiers de marques de commerce et de noms commerciaux contenant l'élément « max ». En conséquence, la Requérante allègue que les marques visées par les demandes ne peuvent créer de confusion avec aucune des marques de commerce de l'Opposante.

[6] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit d'Elton Ash. L'affidavit produit par M. Ash à l'égard de la demande n° 1,577,442 porte une date différente (10 septembre 2014) de l'affidavit, daté du 15 août 2013, produit à l'égard des trois autres demandes, mais son contenu est identique. M. Ash a été contre-interrogé et la transcription a été versée aux dossiers des Demandes.

[7] La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de Lauren Michelle Corput, daté du 2 mars 2015, et de l'affidavit de Robert J. Read signé le même jour, ainsi que de copies certifiées d'extraits de la demande n° 1,399,482 pour la marque de commerce MINMAXX.

[8] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Larry Oberly, daté du 30 juillet 2015, et l'affidavit de Chuck Chakrapani, daté du 4 août 2015. L'affidavit Chakrapani a également été produit comme preuve supplémentaire au regard de la contestation de la Requérante selon laquelle il ne constituait pas une preuve en réponse adéquate. Ils ont tous été contre-interrogés et leurs transcriptions ont été produites dans les dossiers de toutes les Demandes.

[9] Comme preuve supplémentaire, la Requérante a produit l'affidavit de Kimberly Louise Raoul, daté du 20 janvier 2016, dans les dossiers de toutes les Demandes.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

II DÉCLARATIONS D'OPPOSITION

[11] Les motifs d'opposition invoqués sont similaires dans tous les dossiers, si ce n'est que la déclaration d'opposition produite à l'égard de la demande n° 1,577,442 pour la marque de commerce GMAX WORLD REALTY contient en outre un motif fondé sur la non-conformité à l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Dans les autres dossiers, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi a été supprimé par le registraire à la suite d'une demande de la Requérante pour obtenir une décision interlocutoire. Il n'y a eu aucune décision de cet ordre à l'égard de la demande n° 1,577,442.

[12] Les autres motifs d'opposition invoqués à l'encontre des Demandes sont les suivants :

- 12(1)*d*) - confusion (à l'égard des quatre demandes) avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées à l'annexe A, lesquelles sont toutes constituées de l'élément RE/MAX ou contiennent toutes cet élément;

- À l'égard des demandes n° 1,577,439 pour Greater than MAX, n° 1,577,441 pour G/MAX REALTY et n° 1,577,459 pour G-MAX REALTY, confusion avec les autres marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées à l'annexe B, lesquelles contiennent également l'élément RE/MAX;
- À l'égard de la demande n° 1,577,442 pour GMAX WORLD REALTY, confusion avec l'autre marque de commerce déposée de l'Opposante :

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et services
LMC575, 047	REMAX	(1) Services de courtage immobilier. (2) Services de franchise, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de maisons de courtage immobilier.

- Absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16 et absence de caractère distinctif aux termes de l'article 2 de la Loi.

III DATES PERTINENTES

[13] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition invoqués sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi revendiquée [voir l'article 16(1) de la Loi];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 FC 1185].

[14] À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi, les motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion avec les marques visées par les demandes et les marques de commerce de l'Opposante. Le fait que ces motifs

d'opposition doivent être évalués en fonction de dates pertinentes différentes n'aura pas d'incidence sur le résultat des présentes procédures d'opposition.

[15] La probabilité de confusion entre les marques des parties est la question centrale dans les présentes oppositions.

[16] Avant d'examiner la question de la confusion, je passerai en revue la preuve des parties, le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante, le fardeau ultime qui incombe à la Requérante et la signification du terme « confusion » dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV PREUVE DE L'OPPOSANTE

Affidavit d'Elton Ash

[17] M. Ash atteste qu'il est [TRADUCTION] « le vice-président directeur régional de RE/MAX of Western Canada de l'Opposante ». Il occupe ce poste depuis 2005 et est à l'emploi de l'Opposante depuis 1984.

[18] M. Ash affirme que l'Opposante est une chef de file mondiale dans le domaine du franchisage de services d'agence immobilière et de services de courtage immobilier, et qu'elle fournit des services de franchise/conseil et une aide technique aux fins de l'établissement et/ou de l'exploitation des firmes de courtage immobilier de ses franchisés.

[19] M. Ash affirme que l'Opposante est la propriétaire inscrite des marques de commerce RE/MAX énumérées à l'annexe A de la présente décision. Les services immobiliers énumérés à l'annexe A incluent l'immobilier résidentiel, commercial et industriel. Comme pièces B à K inclusivement, il a produit des copies certifiées des enregistrements énumérés à l'annexe A. Je souligne que M. Ash ne fait pas référence aux marques de commerce énumérées à l'annexe B de la présente décision et qu'il n'a pas produit de copies de ces enregistrements. Cependant, il a produit une copie certifiée de l'enregistrement LMC575,047 de la marque de commerce REMAX.

[20] M. Ash affirme que l'Opposante et/ou ses franchisés ont fourni de nombreux services liés à l'immobilier, y compris des services de vente et de soutien de franchises, des services de

conseil, l'organisation d'annonces de propriétés en coopération et de systèmes de recommandation de clients, des services de courtage d'assurances, la distribution et la diffusion de matériel publicitaire et la tenue de salons professionnels en liaison avec les marques de commerce RE/MAX.

[21] M. Ash affirme que l'Opposante et ses franchisés, par l'entremise des agents commerciaux RE/MAX, dirigent les propriétaires et les acheteurs vers des fournisseurs de services connexes, tels des services d'inspection, des services de prêts hypothécaires et de prêts sur la valeur domiciliaire, des services d'assurances, des services de titres, et des services d'entrepreneurs en construction, réparation et rénovation domiciliaires.

[22] M. Ash affirme que l'Opposante contrôle la totalité de l'emploi des marques de commerce RE/MAX effectué par le Réseau RE/MAX (défini comme incluant les sous-franchiseurs, les franchisés et les agents et courtiers affiliés) et, comme pièce L, il a produit la version actuelle du manuel « Trademark and Graphic Standards » [Marques de commerce et normes de présentation graphique] (le Manuel) qui expose les lignes directrices et les meilleures pratiques en ce qui concerne l'emploi de ces marques de commerce par les membres du Réseau RE/MAX.

[23] M. Ash affirme que, depuis 1974, l'Opposante et ses 90 000 agents et courtiers affiliés (les Affiliés RE/MAX) ont investi plus de six (6) milliards de dollars dans le développement, la promotion et le maintien des marques de commerce RE/MAX aux États-Unis et dans le monde. Il ajoute que les franchisés de l'Opposante ont employé les marques de commerce RE/MAX plus de 25 milliards de fois en liaison avec la représentation soit de l'acheteur soit du vendeur dans le cadre de transactions de ventes immobilières aux États-Unis et dans le monde, ce qui s'est traduit par un volume de ventes supérieur à quatre mille milliards et demi de dollars de 1973 à aujourd'hui.

[24] M. Ash affirme que l'Opposante offre ses produits et services à l'échelle mondiale, étant présente dans plus de 85 pays. Comme pièce M, il a produit un imprimé d'une fonction de recherche de propriétés à l'échelle mondiale offerte sur le site Web de l'Opposante, qui présente ces divers pays, dont fait partie le Canada.

[25] En ce qui concerne plus précisément l'emploi des marques de commerce RE/MAX par l'Opposante et ses Affiliés au Canada, M. Ash a produit les pièces suivantes :

- Pièce N : échantillon de périodiques publiés et distribués au Canada depuis juillet 1977;
- Pièce O : photographies d'enseignes immobilières employées depuis juillet 1977 et d'un autobus arborant une publicité de RE/MAX à Kelowna, en 1998;
- Pièce P : catalogue des fournisseurs approuvés présentant le matériel promotionnel mis à la disposition des Affiliés canadiens pour distribution au Canada;
- Pièce Q : photographies de divers articles promotionnels arborant les marques de commerce RE/MAX;
- Pièce R : brochures distribuées aux agents immobiliers et aux Affiliés RE/MAX potentiels pour promouvoir les services de conseil au sein de la communauté des professionnels de l'immobilier;
- Pièces S : DVD contenant des spécimens représentatifs de publicités télévisées diffusées au Canada de 1998 à aujourd'hui;
- Pièces T et U : imprimés tirés du site Web situé au *www.remax.ca* consulté en janvier 2006 et en juillet 2013. Selon le graphique produit comme pièce V, ce site Web reçoit en moyenne 4,6 millions de visiteurs par an.

[26] M. Ash affirme que, le 6 décembre 2012, l'Opposante a commencé à offrir une fonction de recherche à l'échelle nationale afin que les consommateurs soient redirigés vers un site Web régional. En date de mai 2013, 3,1 millions de visiteurs avaient consulté le site Web *www.remax.ca*.

[27] M. Ash affirme que la valeur approximative des ventes immobilières réalisées par l'Opposante au Canada par l'intermédiaire de son Réseau RE/MAX de 2008 à 2012 est supérieure à 400 milliards de dollars.

[28] M. Ash estime, d'après des discussions et d'après sa propre expérience et sa propre connaissance du marché de l'immobilier au Canada, que la part du marché des ventes immobilières détenue par l'Opposante au Canada est presque deux fois plus importante que celle de son plus proche concurrent.

[29] Comme pièce W, M. Ash a produit des copies d'articles parus dans divers journaux et sur Internet dans lesquels l'Opposante est reconnue comme une chef de file de l'immobilier au sein du marché canadien.

[30] M. Ash allègue que, en raison de l'emploi et de l'annonce à grande échelle des marques de commerce RE/MAX par l'Opposante et par le Réseau RE/MAX, l'Opposante a acquis une grande notoriété et un achalandage important à l'égard de ces marques de commerce au Canada, et que le public associe depuis longtemps les marques de commerce RE/MAX exclusivement aux produits et services de l'Opposante.

[31] Comme pièce X, M. Ash a produit un imprimé des détails relatifs à l'entreprise de la Requérante selon lesquels Al Sarabian Tehrani est un membre de la direction et du conseil d'administration de la Requérante.

[32] M. Ash affirme que, d'après les dossiers d'entreprise de l'Opposante, M. Tehrani a été affilié comme agent/courtier ou représentant commercial à trois maisons de courtage immobilier situées en Ontario qui étaient membres du Réseau RE/MAX d'octobre 2002 à décembre 2004 et, comme pièce Y, il a produit une copie d'un contrat intervenu entre un des membres du Réseau RE/MAX et M. Tehrani.

[33] Comme pièce Z, M. Ash a produit un extrait de la *Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier*, qui régit les activités des courtiers et agents immobiliers en Ontario, et attire l'attention sur l'article 36(3) qui prévoit que toute publicité faite par un courtier ou un agent doit indiquer clairement et bien en évidence le nom sous lequel est enregistrée la maison de courtage qui emploie le courtier ou l'agent. Il s'ensuit que M. Tehrani aurait connaissance de l'existence des marques de commerce RE/MAX depuis au moins 2002, c'est-à-dire l'époque où il était affilié au Réseau RE/MAX.

[34] En contre-interrogatoire, M. Ash a affirmé ce qui suit :

- Il est à l'emploi de RE/MAX Western Canada (1998) LLC et non de l'Opposante, mais il est membre de la direction de l'Opposante (page 45);
- Au paragraphe 9 de son affidavit, le terme Partenaires RE/MAX inclut les courtiers et les licenciés (page 56);
- Il ne connaît pas personnellement M. Tehrani (page 64);
- Depuis 2000, il n'a jamais utilisé l'adresse de courriel centralisée pour les cas de contrefaçon mentionnée à la page 10 du Manuel, pièce L (pages 73 et 74);
- À titre de directeur de la région de l'Ouest canadien, il a reçu des communications concernant l'usurpation de la marque, mais pas à l'adresse courriel mentionnée à la page 10 du Manuel (page 75);

- Une affichette de pelouse arborerait normalement la montgolfière RE/MAX et les couleurs rouge, blanc et bleu (page 81);
- Il a refusé d'autoriser l'emploi combiné de marques RE/MAX et de noms d'entreprises actives dans l'Ouest canadien lorsque de telles entreprises lui en ont fait la demande (page 96);
- À l'exception des cas décrits dans le paragraphe qui suit, aucune entité n'a été autorisée à inclure le nom RE/MAX dans sa dénomination sociale (page 97) ;
- Il a connaissance de l'existence d'OMAX Realty, qui est situé à Surrey et qui agit à titre de maison de courtage immobilier (pages 104 et 105).

[35] En réponse à un engagement, M. Ash explique que, jusqu'au milieu des années 1980 dans les provinces du Québec et de l'Ontario, certains affiliés ont ajouté le nom RE/MAX à leur dénomination sociale et bénéficient, de ce fait, d'une clause de droit acquis qui fait exception aux pratiques actuelles concernant la marque. Il explique que la législation actuellement en vigueur au Québec et en Ontario rend obligatoire l'inclusion de RE/MAX dans leur dénomination sociale. Cependant, l'Opposante exige et a exigé que les franchisés de ces régions changent leur dénomination sociale après la résiliation de leur contrat de franchise.

V PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit de Lauren Michelle Corput

[36] Mme Corput est une technicienne juridique à l'emploi du cabinet de l'agent de la Requérante. On lui a demandé de consulter le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et de faire imprimer les détails de 14 enregistrements de marques de commerce canadiennes comprenant toutes les éléments MAX ou MAXX. Elle a produit les résultats de ses recherches comme pièce LMC-1.

[37] La preuve de l'état du registre et la preuve de l'état du marché seront examinées plus loin. Qu'il suffise de dire à ce stade-ci que, comme l'a mentionné l'Opposante dans son plaidoyer écrit et comme l'a reconnu la Requérante à l'audience, seuls quatre de ces 14 citations sont pertinentes.

Affidavit de Robert J. Read

[38] M. Read est le président de Read Abstracts Limited, qu'il décrit comme une firme de recherche spécialisée dans la recherche en documents juridiques. Il est lui-même recherchiste de

documents juridiques (y compris les titres fonciers, les dossiers de faillite et les autres documents d'entreprise). Il est également technicien juridique.

[39] M. Read a reçu de l'agent de la Requérante le mandat suivant :

- Effectuer des recherches sur les sociétés immobilières enregistrées auprès du Real Estate Council of Ontario (RECO), à l'exclusion de RE/MAX et REMAX, dont les noms contiennent l'élément MAX;
- Extraire de la base de données sur les marques de commerce de l'OPIC les détails relatifs à la demande pour la marque de commerce METRO/MAX et aux enregistrements de la marque de commerce MINMAXX;
- Obtenir les profils d'entreprise de Metro Max Realty Inc.; Minmaxx Realty Inc.; minmax realestate inc; Property/Max Realty Inc; et Agence Immobilière Optimax Inc.;
- Obtenir des rapports du Registraire des entreprises du Québec sur les entreprises immobilières, autres que RE/MAX et REMAX, dont le nom contient l'élément MAX; et
- Obtenir des annonces publiées sur des sites Web au Canada par des entreprises immobilières, autres que RE/MAX ou REMAX, dont le nom contient l'élément MAX.

[40] M. Read affirme que ces recherches ont été menées à Ottawa d'août 2014 à mars 2015, soit par lui-même soit par son adjoint sous sa direction et sa supervision directes.

[41] Je souligne que la pièce RJR-4 jointe à l'affidavit Read présente les résultats de la recherche qu'il a effectuée sur le site Web du RECO. Or, seules les pages 1 à 4, 46 et 47 sur un total de 47 pages ont été produites, ce qui représente 60 résultats sur un total de 470 entités repérées. En outre, la pièce RJR-5 est constituée d'imprimés de noms sélectionnés parmi cette liste. Il n'explique pas comment il a choisi ces noms. J'ai mentionné ces lacunes à l'audience, mais la Requérante n'a pas été en mesure de fournir une explication.

[42] À l'égard des noms et/ou entités ci-dessous :

- METRO/MAX
- MINMAXX
- PROPERTY/MAX REALTY INC.
- AGENCE IMMOBILIÈRE OPTIMAX INC

M. Read a consulté le site Web de l'OPIC et/ou le site Web Corporations Canada d'Industrie Canada et/ou le site Web de l'entité et/ou des pages Web archivées extraites de archive.org, et a produit des imprimés des pages Web consultées comme pièces RJR-6 à RJR-18. Il a également consulté le site Web du Registraire des entreprises du Québec et fait imprimer des extraits concernant diverses entités répertoriées dans un tableau, qu'il a produit comme pièce RJR-19.

[43] M. Read a également consulté 41 sites Web dans lesquels le terme MAX est employé comme élément constitutif d'un nom commercial, d'un nom de domaine ou d'une dénomination commerciale et en a dressé la liste en pièce RJR-20. Il a également produit, à même cette pièce, des captures d'écran d'une sélection de pages comprises dans ces sites Web qu'il a consultés.

[44] Enfin, par l'intermédiaire du site Web archive.org, M. Read a consulté d'autres sites Web, répertoriés sur une liste qui fait partie de la pièce RJR-21, dont les noms de domaine comprennent l'élément MAX, et il a produit, dans le cadre de cette même pièce, des imprimés d'une sélection de pages comprises dans ces sites Web qu'il a consultés.

[45] J'examinerai en détail le contenu de son affidavit lorsque j'évaluerai le poids qu'il convient d'accorder à la preuve de l'état du marché.

VI PREUVE EN RÉPONSE DE L'OPPOSANTE

Affidavit de Larry Oberly

[46] M. Oberly est le vice-président, Développement mondial, de l'Opposante depuis 2006 et est à l'emploi de l'Opposante depuis 1998. Il a produit son affidavit en réponse aux affidavits de M. Read et de Mme Corput.

[47] En guise de réponse générale à l'affidavit Read, M. Oberly affirme que l'Opposante a entrepris des démarches pour que les entités qui emploient des marques de commerce qui, selon elle, créeront une probabilité de confusion avec les marques de commerce RE/MAX de l'Opposante, renoncent volontairement à employer ces marques ou soient légalement contraintes de le faire.

[48] M. Oberly décrit ensuite les efforts déployés par l'Opposante pour protéger les marques de commerce RE/MAX, en particulier contre les entités suivantes :

- Metro Max Realty : une lettre de mise en demeure (pièce A) a été envoyée à cette entité et l'Opposante s'est opposée à sa demande d'enregistrement de la marque de commerce METRO/MAX, laquelle demande a finalement été repoussée par le registraire (pièce B);
- MINMAXX Realty : une lettre de mise en demeure (pièce C) a été envoyée à cette entité et l'Opposante a déposé une réclamation (pièce D) contre elle. Les parties sont parvenues à une entente dont les modalités sont confidentielles, mais MINMAXX Realty a accepté d'éviter d'employer, en conjugaison avec ses marques de commerce, divers symboles commerciaux qui accroîtraient la probabilité de confusion avec les marques de commerce RE/MAX;
- PROPERTY/MAX Realty : une lettre de mise en demeure (pièce E) a été envoyée à cette entité et, dans le cadre d'une entente, Property/Max Realty Inc. a accepté de cesser d'employer la barre oblique (« / ») entre PROPERTY et MAX, et d'éviter d'employer, en conjugaison avec ses marques de commerce, divers symboles commerciaux qui accroîtraient la probabilité de confusion avec les marques de commerce RE/MAX;
- 2% Realty Max : une lettre de mise en demeure, produite comme pièce F, a été envoyée à cette entité le ou vers le 25 août 2014;
- Homemax Realty Ltd. : l'Opposante a appris l'existence de Homemax Realty Inc. en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 26 mars 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce G. Homemax Realty Inc. a subséquentement cessé d'employer la marque de commerce HOMEMAX REALTY et exerce maintenant ses activités en liaison avec la marque de commerce URBANLINKS REALTY;
- Realtymax Corp : une lettre de mise en demeure, produite comme pièce H, lui a été envoyée le 19 septembre 2013 et, dans le cadre d'une entente, Realtymax Corp. a accepté de cesser d'employer la marque de commerce REALTYMAX. L'Opposante a appris que Realtymax Corp. continuait d'employer cette marque malgré l'entente et, le 20 mars 2015, l'Opposante a envoyé à Realtymax Corp. un autre courriel, produit comme pièce I, dans lequel elle lui demande respecter l'entente de règlement;
- Omax Realty Ltd. : une lettre de mise en demeure, produite comme pièce J, a été envoyée à cette entité le 24 mai 2010. De plus, le ou vers le 25 juin 2014, l'Opposante a déposé une réclamation, laquelle a été produite comme pièce K. Une entente a été conclue, en vertu de laquelle Omax Realty Ltd. a accepté de cesser d'employer la marque de commerce OMAX ou toute marque semblable aux marques de commerce RE/MAX au point de créer de la confusion;
- Pro-Immax : l'Opposante a appris l'existence de Pro-Immax en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 26 mars 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce L. Pro-Immax a subséquentement cessé d'employer la marque de commerce PRO-IMMAX;
- Optimax Realty Inc. : l'Opposante a appris l'existence d'Optimax Realty Inc. en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 1^{er} avril 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été

produite comme pièce M. Optimax Realty Inc. a subséquemment accepté de cesser d'employer la marque de commerce OPTIMAX au plus tard en décembre 2015;

- Aimax Realty Inc. : l'Opposante a appris l'existence d'Aimax Realty Inc. en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 30 mars 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce N. Aimax Realty Inc. n'a pas encore répondu à la lettre de l'Opposante, qui entend poursuivre ses efforts pour faire cesser l'emploi de la marque de commerce AIMAX;
- Courtage Pro-Max : l'Opposante a appris l'existence de Courtage Pro-Max en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 30 mars 2015, elle a envoyé une lettre de mise en demeure à ALC Immobilier Inc., faisant affaire sous le nom de Courtage Pro-Max, laquelle a été produite comme pièce O. ALC Immobilier Inc. n'a pas encore répondu à la lettre de l'Opposante, qui entend poursuivre ses efforts pour faire cesser l'emploi de la marque de commerce PRO-MAX;
- IM/MAX Estrie Real Estate Brokers : l'Opposante a appris l'existence d'IM/MAX Estrie Real Estate Brokers en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 30 mars 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce P. IM/MAX Estrie Real Estate Brokers a subséquemment informé l'Opposante qu'elle ne faisait plus affaire sous le nom IM/MAX Estrie et qu'elle allait désormais employer le nom Pierre Dufault Courtier, Agence Immobilière dans l'ensemble de son matériel de marketing;
- Immomax-Go : l'Opposante a appris l'existence d'Immomax-Go en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 1^{er} avril 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce Q. Immomax-Go a retenu les services d'un avocat et répondra à la lettre de l'Opposante sous peu. L'Opposante entend poursuivre ses efforts pour faire cesser l'emploi de la marque de commerce IMMOMAX-GO;
- Promax Realty Inc. : l'Opposante a appris l'existence de Promax Realty Inc. en prenant connaissance de la preuve produite par la Requérente dans la présente procédure et, le ou vers le 30 mars 2015, elle lui a envoyé une lettre de mise en demeure, laquelle a été produite comme pièce R. Promax Realty Inc. n'a pas encore répondu à la lettre de l'Opposante, qui entend poursuivre ses efforts pour faire cesser l'emploi de la marque de commerce PRO-MAX.

[49] M. Oberly donne d'autres exemples d'entreprises (310 MAXX, ISAMAX Inc. and FRANMAX INC.), employant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion, auxquelles l'Opposante a envoyé des lettres de mise en demeure et il a produit des copies de ces lettres.

[50] M. Oberly affirme que d'autres entités employant MAX comme élément constitutif sont identifiées dans l'affidavit Read. L'Opposante n'a toutefois pas entrepris de démarches contre ces entités, soit parce qu'elle ne considère pas que ces marques de commerce sont semblables au

point de créer de la confusion, soit parce que les marques mentionnées ci-dessus étaient considérées comme créant une plus grande probabilité de confusion avec les marques de commerce RE/MAX et/ou [TRADUCTION] « ont été portées à l'attention de [l'Opposante] avant la production de la preuve de la Requérante dans la présente procédure ».

[51] M. Oberly affirme que certaines des entités identifiées dans l'affidavit Read sont des noms de personne, tels que Judith D. Maxted et Max Elwood White, par exemple.

[52] Quant à l'affidavit Corput, M. Oberly affirme que les marques de commerce CONDOMAX, MAXIMUM RESULTS et SELMAX ont été radiées du registre et, comme pièce V, il a produit des extraits du site Web de l'OPIIC indiquant les dates auxquelles les enregistrements de ces marques ont été radiés.

[53] En contre-interrogatoire, M. Oberly a affirmé ce qui suit :

- 2% Realty Max a transféré la totalité de ses activités sous le nom 2% Realty Edge et l'affaire est close (page 9);
- Realtymax Corp cessera tout emploi de REALTYMAX au plus tard en février 2016 (page 9);
- Une autre lettre de mise en demeure a été envoyée à Courtage Pro-Max (page 10);
- En ce qui concerne ISAMAX, il ne sait pas si l'entreprise a cessé d'employer cette marque de commerce (pages 44 à 47).

[54] Je souligne que plusieurs objections ont été soulevées sur la base du privilège invoqué. De plus, l'agent de l'Opposante a donné pour directive au témoin de ne pas répondre à plusieurs questions liées au libellé de son affidavit au motif qu'il ne possédait pas les connaissances juridiques requises pour répondre à ces questions.

[55] J'estime que les objections soulevées à l'égard des questions visant à connaître l'interprétation que faisait M. Oberly des termes juridiques employés dans son affidavit ont été soulevées à juste titre. En tout état de cause, c'est au registraire qu'il appartient de déterminer si la preuve produite dans le dossier justifie les affirmations de nature juridique faites par M. Oberly. Je ne tiendrai compte d'aucune des conclusions juridiques tirées par M. Oberly, car je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant qu'il est un expert du droit des marques de commerce.

VII PREUVE SUPPLÉMENTAIRE DE L'OPPOSANTE

Affidavit de Chuck Chakrapani

[56] M. Chakrapani est le président de Standard Research Systems, le président de Leger Analytics, une division de Leger, une firme de recherche, et un éminent professeur invité à l'École de gestion Ted Rogers de l'Université Ryerson. Il exerce également les fonctions de gestionnaire principal du savoir au sein de Blackstone Group of Chicago, une société de recherche en marketing.

[57] Je ne présenterai pas de description détaillée de l'expérience et des qualifications professionnelles de M. Chakrapani. Ces dernières sont décrites aux paragraphes 1 à 13 de son affidavit et exposées dans son curriculum vitae, qui est joint comme pièce A à son affidavit. La Requérante a accepté la qualité d'expert de M. Chakrapani lors du contre-interrogatoire de ce dernier et je n'ai aucune raison de mettre en doute cette qualité.

[58] M. Chakrapani a été embauché par l'agent représentant la firme de l'Opposante afin de préparer un sondage et fournir une opinion d'expert à l'égard des questions suivantes :

- a. Le public pertinent au Canada serait-il susceptible d'identifier une personne, une entreprise ou une société particulière comme étant la source de services de courtage immobilier, si de tels services étaient annoncés en liaison avec la marque de commerce GMAX WORLD REALTY?
- b. Le public pertinent au Canada serait-il susceptible d'associer à RE/MAX la marque de commerce GMAX WORLD REALTY si elle était employée en liaison avec des services de courtage immobilier, ou de croire à l'existence d'un lien avec RE/MAX, d'une affiliation à RE/MAX ou d'une approbation par RE/MAX?

[59] M. Chakrapani a produit, comme pièce C, la lettre de directives qu'il a reçue de l'agent de la firme de l'Opposante et, comme pièce D, une annexe qu'il a reçue de cette firme et dans laquelle sont exposés les détails relatifs à la demande pour la marque de commerce GMAX WORLD REALTY ainsi que ceux relatifs à un certain nombre de marques de commerce RE/MAX. Je tiens à souligner que son mandat n'incluait pas la marque de commerce Greater than MAX (demande n° 1577439) [voir la lettre de mandat jointe comme pièce C à son affidavit]. Par conséquent, aucune opinion concernant cette marque de commerce n'est fournie par M. Chakrapani.

[60] Comme pièce E, M. Chakrapani a produit un document dans lequel il explique le sondage qu'il a conçu, les résultats complets de son sondage et son rapport. Je reproduis aux présentes certaines des questions qu'il a conçues et utilisées aux fins de son sondage, dans lequel GMAP a été utilisé pour contrôler la qualité, c'est-à-dire que des questions contenant le nom GMAP World Realty, un nom fictif, au lieu de GMAX World Realty ont été posées à 50 % des répondants [TRADUCTION] :

Q1a. Supposez que vous tombez sur une SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE du nom de [GMAX/GMAP] World Realty. Auriez-vous une opinion à savoir qui ou quelle société détient ou exploite cette société immobilière?

Q1b. Selon vous, quelle société détient ou exploite cette société immobilière?

Q2a. Avez-vous une opinion à savoir si [GMAX/GMAP] World Realty est liée à une autre société immobilière?

Q2b. Selon vous, à quelle entreprise ou société [GMAX/GMAP] World Realty est-elle liée?

Q3a. Avez-vous une opinion à savoir si [GMAX/GMAP] World Realty a besoin de la permission d'une autre entreprise ou société pour pouvoir employer son nom?

Q3b. Selon vous, quelle entreprise ou société doit donner cette permission d'employer son nom?

[61] M. Chakrapani explique que si l'identification erronée est spécifique à GMAX World Realty, on pourrait s'attendre à ce que l'identification erronée soit nettement moins prononcée dans le cas de GMAP World Realty que dans le cas de GMAX World Realty.

[62] Comme l'a fait observer la Requérante, aucune des questions du sondage ne portait sur GMAX WORLD REALTY, G/MAX REALTY ou G-MAX REALTY. Ainsi, à l'exception de la marque Greater than MAX qui n'est pas incluse dans son rapport, aucune des questions posées ne portait sur les marques visées par les demandes, car ces marques sont toutes écrites en lettres majuscules.

[63] De plus, cette série de questions semble se rapporter à la question de la confusion entre les marques des parties. Le nom commercial GMAX World Realty y est également répété à trois reprises de sorte que, une fois rendus à la troisième question, les répondants ne se trouvent assurément pas dans une situation hypothétique où ils verraient la marque de commerce de la Requérante pour la première fois.

[64] Toutes ces considérations soulèvent la question de la validité, laquelle est liée à la pertinence de la preuve. En d'autres termes, ces questions permettent-elles vraiment d'en arriver à des conclusions fiables et valables? Ont-elles été forgées dans le but de fournir au décideur d'autres renseignements que ceux dont il ne pouvait pas présumer par lui-même?

[65] Trois (3) questions supplémentaires ont été posées à M. Chakrapani par l'agent représentant la firme de l'Opposante :

- a. L'emploi du suffixe MAX contribue-t-il de manière substantielle au degré d'identification erronée entre les noms RE/MAX et GMAX World Realty?
- b. S'attendrait-il à ce que le degré d'identification erronée soit moindre, supérieur ou similaire si les propriétaires de résidences étaient exposés au nom G/MAX Realty?
- c. S'attendrait-il à ce que le degré d'identification erronée soit moindre, supérieur ou similaire si les propriétaires de résidences étaient exposés au nom G-MAX Realty?

[66] Les réponses de M. Chakrapani à chacune de ces questions sont les suivantes :

- a. L'emploi du suffixe MAX contribue probablement de manière substantielle au degré d'identification erronée entre les noms RE/MAX et GMAX World Realty;
- b. Il s'attendrait à ce que le degré d'identification erronée soit le même ou supérieur si les propriétaires de résidences étaient exposés au nom G/MAX Realty, parce que ce dernier ressemble davantage à RE/MAX que le nom GMAX World Realty, en ce qu'il comprend une barre oblique et n'inclut pas le mot « World » [monde; mondial];
- c. Il s'attendrait à ce que le degré d'identification erronée soit le même ou supérieur si les propriétaires de résidences étaient exposés au nom G-MAX Realty, parce que ce dernier ressemble davantage à RE/MAX que le nom GMAX World Realty, en ce qu'il contient un élément séparateur entre « G » et « MAX » et n'inclut pas le mot « World » [monde; mondial].

[67] Je souligne que ces trois questions supplémentaires et les réponses qu'a données M. Chakrapani à ces questions renvoient, elles aussi, à GMAX World Realty et non à la marque de commerce GMAX WORLD REALTY qui est visée par la demande.

[68] Les renseignements pertinents suivants ont été obtenus de M. Chakrapani lors de son contre-interrogatoire :

- Un bon sondage ne devrait pas comporter de questions à deux volets, ni de questions suggestives ou tendancieuses;
- Pour déterminer si une question est biaisée ou non, il faut tenir compte du contexte (pages 11 et 12);
- Il a pris un risque en demandant, à la dernière question, si le répondant connaissait RE/MAX (page 23);
- Le sondage avait pour portée et pour objet d'évaluer les points de vue des consommateurs au Canada quant à la marque de commerce GMAX World Realty (page 25 et pièce C de son affidavit);
- Les marques pourraient être placées côte à côte pour confronter le souvenir imparfait à la réalité (page 33);
- Son but était de vérifier la première impression uniquement de la population de personnes ayant connaissance de la marque de commerce RE/MAX (page 45);
- À la première question du sondage, le mot GMAX est mis en évidence et il renvoie à la dénomination sociale de la Requérente plutôt qu'à une marque de commerce (page 53);
- À la fin de l'étape de présélection, les personnes interviewées savaient que le sujet du sondage était l'immobilier (page 54);
- Il a mis le mot GMAX en majuscules pour le rendre semblable à RE/MAX (page 56 et pièce C de son affidavit);
- La conclusion présentée au paragraphe 7 de la page 24 de la pièce E est une identification erronée concernant une société et non une marque de commerce (page 59).

L'admissibilité de l'affidavit de M. Chakrapani

[69] La Requérente s'oppose à la production de l'affidavit de M. Chakrapani et a fait valoir, entre autres, les arguments suivants :

- En permettant que l'affidavit Chakrapani soit versé au dossier à titre de preuve supplémentaire, le registraire a permis à l'Opposante de scinder sa preuve;
- L'affidavit Chakrapani ne répond pas à la question de la probabilité de confusion entre les marques visées par les demandes et les marques de l'Opposante;
- Le contenu de l'affidavit Chakrapani n'est pas étranger à l'expérience et aux connaissances du registraire;
- Les marques de commerce que M. Chakrapani a utilisées dans le cadre de son sondage ne sont pas exactement celles qui sont visées par les demandes de la Requérente;
- Le sondage mené par M. Chakrapani comportait des défauts considérables du même ordre que ceux que M. Chakrapani a lui-même relevés dans le dossier *Masterpiece* dans lequel une approche similaire, qu'il a critiquée, avait été adoptée par un expert de la partie adverse.

[70] D'entrée de jeu, je dois préciser que la qualité d'expert de M. Chakrapani n'est pas en cause.

[71] Les articles 43 et 44 du *Règlement sur les marques de commerce* énoncent des critères différents en ce qui concerne l'autorisation de produire une preuve à titre de preuve en réponse (article 43) ou à titre de preuve supplémentaire (article 44). De plus, dans une lettre datée du 28 août 2015, le registraire a indiqué qu'aucune décision interlocutoire n'est rendue sur les questions de preuve et que, par conséquent, il serait statué sur la question au moment de l'audience. Ainsi, le 28 août 2015, le registraire a refusé de se prononcer sur l'admissibilité de l'affidavit Chakrapani comme preuve en réponse.

[72] Lorsqu'une objection a été soulevée par la Requérante relativement à l'admissibilité de l'affidavit Chakrapani au motif que ce dernier ne constituait pas une preuve en réponse adéquate, l'Opposante a demandé la permission de le produire comme preuve supplémentaire au titre de l'article 44(1). La Requérante s'est opposée à cette demande en invoquant des arguments semblables à ceux décrits ci-dessus ainsi que le non-respect des critères énoncés dans la jurisprudence pour déterminer si une preuve supplémentaire devrait être admise au dossier (stade de la procédure, raisons pour lesquelles la preuve n'a pas été produite plus tôt, nécessité de la preuve, et préjudice causé à la Requérante). Les parties ont produit d'autres arguments relativement à l'admissibilité de l'affidavit Chakrapani comme preuve supplémentaire.

[73] Le 30 septembre 2015, après avoir évalué, à la lumière des critères susmentionnés, l'admissibilité de l'affidavit Chakrapani comme preuve en réponse, le registraire a conclu qu'il était dans l'intérêt de la justice d'accéder à la demande de l'Opposante. Le registraire a toutefois précisé que, ce faisant, il ne statuait pas sur la pertinence et la validité de la preuve par sondage présentée par M. Chakrapani.

[74] L'affidavit Chakrapani a donc été produit à la fois comme preuve en réponse et comme preuve supplémentaire. Je n'ai connaissance d'aucune erreur de droit qui justifierait de réexaminer à ce stade-ci ces décisions sur requête antérieurement rendues par le registraire. Cependant, c'est maintenant à moi qu'il incombe de déterminer si cette preuve est nécessaire et pertinente dans les circonstances.

[75] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'affidavit Chakrapani n'est ni nécessaire ni pertinent.

[76] Les parties invoquent toutes deux des passages de l'arrêt *Masterpiece* à l'appui de leurs prétentions. Par souci de commodité, je reproduis intégralement certains de ces passages

[TRADUCTION] :

D. Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d'une preuve d'expert dans les affaires où des marques de commerce créent de la confusion?

(1) Le rôle du juge dans l'admission de la preuve d'expert

75 La présentation d'une preuve d'expert dans les affaires portant sur des marques de commerce ne diffère pas de la présentation d'une telle preuve dans d'autres contextes. Dans *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9, la Cour a énoncé quatre exigences à satisfaire pour qu'une preuve d'expert soit acceptée au procès : a) la pertinence, b) la nécessité d'aider le juge des faits, c) l'absence de toute règle d'exclusion, et d) la qualification suffisante de l'expert. En examinant la norme relative à la deuxième de ces exigences, à savoir la « nécessité », la Cour a expliqué que l'expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » :

Cette condition préalable est fréquemment reprise dans la question de savoir si la preuve serait utile au juge des faits. Le mot « utile » n'est pas tout à fait juste, car il établit un seuil trop bas. Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » : cité par le juge Dickson, dans *Abbey*, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. [p. 23]

76 Compte tenu de la preuve d'expert relativement détaillée qui a été présentée en l'espèce et des problèmes posés par la preuve dont je discuterai plus loin, je pense qu'il est opportun de rappeler que les litiges coûtent cher. Les tribunaux doivent veiller à ce que les preuves d'expert et les preuves par sondage qui ne sont ni nécessaires, ni pertinentes, et qui risquent de troubler leur attention ne viennent pas rallonger et compliquer le déroulement de l'instance. Bien que cette remarque soit d'application générale, je cible particulièrement les affaires de confusion entre des marques de commerces, comme c'est le cas en l'espèce.

(2) L'inutilité des preuves d'expert quant à l'analyse relative à la confusion

(...)

80 Le premier problème que posait une bonne partie du témoignage d'expert est le fait qu'il ne répondait pas à la deuxième exigence énoncée dans *Mohan*, c'est-à-dire

la nécessité. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où le « consommateur ordinaire » n'est pas censé posséder des compétences ou des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d'expert qui ne fournit qu'une simple appréciation de cette ressemblance. Par surcroît, une telle preuve sera carrément inutile si l'expert se livre à une analyse qui éloigne le tribunal de la question hypothétique qui est au cœur de l'analyse, à savoir s'il est probable que les marques créent de la confusion.

(...)

90 Dans *esure*, la même préoccupation et la même mise en garde ont été exprimées quant à la preuve d'expert relative à la confusion. Au paragraphe 62 de cette décision, la juge Arden a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

Premièrement, comme la question cruciale de la confusion — quelle que soit la nature de cette confusion — doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, il est difficile d'imaginer quel avantage apporte l'opinion d'un expert lorsque le tribunal est en mesure d'arrêter sa propre opinion. Cela ne veut pas dire que les experts n'ont aucun rôle à jouer dans les cas où le juge ne connaît absolument rien des marchés en question.

(...)

92 Je fais miens ces commentaires sur le témoignage d'expert et je retiens la démarche du juge Spence dans *Ultravite*, de la Chambre des lords dans *General Electric* et de la Cour d'appel d'Angleterre dans *esure*. Dans les affaires portant sur des marchandises ou des services offerts au grand public, par exemple des résidences pour personnes âgées, les juges doivent évidemment examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, sa caractéristique la plus frappante ou singulière. Ils doivent faire appel à leur bon sens et ne pas se laisser influencer par leurs « connaissances ou [leur] tempérament particuliers » pour décider s'il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire.

93 Les sondages, par contre, sont susceptibles d'apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs — précisément la question que le juge de première instance examine dans une affaire de confusion. L'information fournie par ce genre de preuve n'est généralement pas connue des juges de première instance et, donc, contrairement à d'autres preuves d'expert, une telle preuve respecterait la deuxième exigence en matière de preuve énoncée dans *Mohan*, à savoir la nécessité de la preuve en question. Toutefois, la preuve par sondage doit être utilisée avec circonspection.

94 L'utilisation de sondages effectués auprès des consommateurs dans des affaires de marques de commerce est reconnue comme un mode de preuve valide pour éclairer le tribunal dans l'analyse relative à la confusion. Comme l'a souligné le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, souvent la difficulté que soulève la preuve par sondage est de savoir si elle respecte la première des exigences énoncées dans *Mohan*, à savoir la

pertinence. Au paragraphe 45 de *Mattel*, le juge Binnie a divisé la question de la pertinence en deux sous-questions :

Quant à l'utilité des résultats, en présumant qu'ils ont été générés par une question pertinente, les tribunaux se sont récemment montrés réceptifs à cette preuve, dans la mesure où le sondage est à la fois fiable (dans le sens où, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu'on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés).

[Je souligne.]

95 Dans *Mattel*, le sondage en litige a été jugé invalide, car il ne s'attachait pas à l'existence d'une probabilité de confusion, mais d'une « simple possibilité, plutôt qu'une probabilité, de confusion » (par. 49). En effet, on demandait aux consommateurs si, selon eux, la compagnie qui fabrique les poupées Barbie « *pourrait avoir quelque chose à faire avec* » un restaurant identifié par la marque de commerce « Barbie's » (par. 1 (souligné dans l'original)).

96 En l'espèce, le problème est quelque peu différent. Contrairement à *Mattel*, *Masterpiece Inc.* n'était pas encore bien implantée dans la collectivité où elle exerçait ses activités. Par conséquent, il n'existait pas de consommateurs moyens ou ordinaires auprès desquels on pouvait vérifier l'existence d'un « vague souvenir » des marques de *Masterpiece Inc.* Par conséquent, le sondage était fondé sur une série de questions qui tentaient d'abord de dégager une sorte de substitut de « vague souvenir », puis de voir comment de tels clients réagiraient en présence de la deuxième marque. Cette façon de procéder n'équivaut pas à poser des questions « de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir » la preuve de la façon dont des consommateurs possédant un vague souvenir des marques de *Masterpiece Inc.* réagiraient face à la marque projetée d'*Alavida*. Pour qu'un sondage soit valide, il apparaît élémentaire qu'il doit exister un certain nombre de consommateurs susceptibles d'avoir un vague souvenir de la première marque. Simuler l'existence d'un « vague souvenir » au moyen d'une série de questions de mise en contexte sera rarement considéré comme une méthode fiable et valide.

97 Bien que je n'écarte pas complètement la possibilité qu'une partie puisse concevoir un sondage valide dans un cas où l'utilisateur d'une marque de commerce ne serait pas suffisamment bien implanté dans le marché pour que ces consommateurs puissent avoir un vague souvenir de sa marque de commerce, je me hasarderais à affirmer qu'il est très peu probable qu'un tel sondage réponde aux exigences de fiabilité et de validité.

98 Je ne connais pas les circonstances exactes dans lesquelles la preuve d'expert a été présentée en l'espèce ni ce qu'on a demandé au juge de première instance, et personne ne prétend que celui-ci a fait erreur en autorisant cette preuve. Néanmoins, il me semble évident, particulièrement en ce qui a trait au sondage, que la preuve a été peu utile au juge de première instance et qu'elle a de fait détourné son attention de l'analyse relative à la confusion qu'il devait faire.

99 Lorsque des parties se proposent de produire une preuve d'expert, le juge de première instance devrait s'interroger, eu égard aux critères énoncés dans *Mohan*, sur la nécessité et l'utilité de cette preuve avant d'autoriser sa présentation. Comme je l'ai indiqué plus tôt, si le juge de première instance conclut que la preuve d'expert n'est pas nécessaire ou qu'elle détournera son attention des questions à trancher, il doit en refuser la production.

(je souligne)

[77] Plus précisément, dans *Mattel USA c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772, la Cour suprême a énuméré les circonstances qui mèneraient à l'exclusion d'une preuve par sondage, lesquelles comprennent les suivantes :

- le sondage ne répond pas à la question en litige;
- la marque de commerce employée dans le cadre du sondage n'est pas exactement celle qui est visée par la demande. (je souligne)

[78] L'affidavit de M. Chakrapani contient les résultats d'un sondage ainsi que son opinion sur la probabilité de confusion d'après les résultats de ce sondage. Dans les circonstances de la présente espèce, cette preuve n'était pas nécessaire, car le registraire possède l'expertise requise pour statuer sur la question principale en l'espèce, à savoir la probabilité de confusion entre les marques des parties. Le domaine de l'immobilier n'est pas inconnu du registraire ou n'est pas complexe au point de rendre nécessaire une preuve d'expert.

[79] Qui plus est, le sondage comporte des défauts et des lacunes considérables et, par conséquent, j'estime qu'il ne satisfait pas non plus au critère de la pertinence. Premièrement, comme l'a fait observer la Requérante, le sondage ne renvoie pas à la marque de commerce de la Requérante, mais plutôt à sa dénomination sociale. En outre, la dénomination sociale a été écrite d'une manière qui met l'accent sur l'élément MAX et identifie la Requérante comme étant GMAX Realty World, alors que la marque de commerce visée par la demande est GMAX REALTY WORLD. Fait intéressant, en contre-interrogatoire, M. Chakrapani a affirmé qu'il l'avait écrite ainsi pour la rendre semblable à RE/MAX [voir les questions 274 à 279 du contre-interrogatoire de M. Chakrapani].

[80] De plus, le sondage contenait des questions répétitives mettant l'accent sur la partie GMAX [voir les questions Q1a, Q2a, Q2b et Q3a reproduites ci-dessus], une approche utilisée dans *Masterpiece* [voir le para 40 de l'affidavit qu'il a produit dans *Masterpiece* (pièce 1 de son

contre-interrogatoire)] qu'il a expressément critiquée, alors que le test en matière de confusion est fondé sur la première impression que produit la marque visée par la demande et sur le souvenir imparfait de la marque de l'Opposante. En l'espèce, les répondants devaient à trois reprises, et chaque fois de façon différente, caractériser le lien entre les marques en cause.

[81] Enfin, comme je l'ai indiqué ci-dessus, M. Chakrapani a affirmé en contre-interrogatoire que les marques pouvaient être placées côte à côte pour confronter le souvenir imparfait à la réalité. Cela va à l'encontre du principe selon lequel, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, il faut éviter de placer ces marques côte à côte pour les comparer.

[82] Quoi qu'il en soit, même si j'ai tort de conclure que le contenu de son affidavit est non nécessaire et non pertinent, les défauts que comporte le sondage qu'il a conçu sont à ce point considérables qu'il m'est impossible d'en tirer une quelconque conclusion fiable.

[83] La Requérante a également avancé l'argument selon lequel l'affidavit Chakrapani n'est pas conforme à la règle 52.2 des *Règles des Cours fédérales* et au *Code de déontologie régissant les témoins experts*. À l'appui de cet argument, la Requérante invoque les défauts mentionnés et examinés précédemment. En supposant que cette règle s'applique aux rapports d'expert produits devant le registraire, compte tenu de ma décision sur l'admissibilité de l'affidavit Chakrapani, il n'est pas nécessaire que je détermine si cette preuve d'expert est conforme aux *Règles des Cours fédérales* et au *Code de déontologie régissant les témoins experts*.

[84] Pour toutes ces raisons, je conclus que le contenu de l'affidavit de M. Chakrapani est :

- non nécessaire pour aider le registraire à déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les marques en cause; et
- non pertinent.

VIII PREUVE SUPPLÉMENTAIRE DE LA REQUÉRANTE

Affidavit de Louise Raoul

[85] Mme Raoul est une adjointe à l'emploi de l'agent représentant la firme de la Requérante. Comme pièce KLR-1, elle a produit les lettres que le cabinet de l'agent de l'Opposante a envoyées au registraire le 15 août 2015 en réponse à la demande de la Requérante

d'obtenir une décision interlocutoire relativement à la production de l'affidavit Chakrapani comme preuve en réponse.

[86] Comme pièce KLR-2, Mme Raoul a également produit les lettres datées du 31 août 2015 produites par l'Opposante en réponse aux lettres de la Requérante du 24 août 2015 produites en réponse aux lettres susmentionnées de l'Opposante datées du 15 août 2015.

[87] Comme pièce KLR-3, Mme Raoul a produit une copie numérisée certifiée conforme de l'affidavit de Ruth Corbin souscrit le 19 juillet 2007 et produit dans le dossier de la Cour n° T-471-07 *Masterpiece Inc et Alavida Lifestyles Inc*.

[88] Je procéderai maintenant à l'analyse des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante, lesquels sont tous liés à la question de savoir s'il existe ou non une probabilité de confusion lorsque les Marques sont employées en liaison avec les Services.

IX FARDEAU ULTIME ET FARDEAU DE PREUVE

[89] Avant d'examiner la question de la confusion entre les marques de commerce RE/MAX et les Marques, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques concernant i) le fardeau de preuve qui incombe à l'Opposante, soit de corroborer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter la Requérante, soit d'établir le bien-fondé de sa cause.

[90] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c, The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293, à la p 298 (CF 1^{re} inst). Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'Opposante signifie que, pour qu'une question soulevée par l'opposante 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. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que l'allègue l'Opposante dans sa déclaration d'opposition (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe à la

Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

[91] À la lumière de la preuve de l'Opposante décrite ci-dessus, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de chacun des motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion (enregistrabilité, droit à l'enregistrement et caractère distinctif des marques visées par les demandes) entre ses marques et les marques visées par les demandes pour les raisons exposées ci-après.

[92] La preuve démontre que l'Opposante est la propriétaire inscrite des marques de l'Opposante énumérées à l'annexe A et de l'enregistrement LMC575,047 de la marque de commerce REMAX. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que chacune de ces marques existe. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d).

[93] L'Opposante s'est également acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement (article 16), car le contenu de l'affidavit de M. Ash établit l'emploi antérieur de la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante à chacune des dates pertinentes pour l'évaluation des motifs d'opposition mentionnés ci-dessus.

[94] L'affidavit de M. Ash établit également que la marque RE/MAX était suffisamment bien connue au Canada pour faire perdre aux marques visées par les demandes leur caractère distinctif à chacune des dates pertinentes pour l'évaluation des motifs d'opposition fondés sur le caractère distinctif.

[95] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je m'emploierai maintenant à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques des parties.

X QUAND DES MARQUES DE COMMERCE CRÉENT-ELLES DE LA CONFUSION?

[96] Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

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 . . . ou que les services liés à ces marques sont. . . exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[97] Ainsi, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des Services de la Requérante vendus sous les marques Greater than MAX, G/MAX REALTY, G-MAX REALTY et/ou GMAX WORLD REALTY croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui vend ses services immobiliers sous les marques de commerce RE/MAX. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

[98] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce », y compris celles expressément énoncées aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308

(CF 1^{re} inst). Cependant, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur prévu par la loi susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).

[99] Je considère que les marques de commerce RE/MAX et REMAX de l'Opposante sont celles qui sont le plus susceptibles de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause dans les présentes oppositions. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause à l'égard de l'un quelconque de ses motifs soulevant la probabilité de confusion avec ses marques de commerce RE/MAX et/ou REMAX, elle n'obtiendrait pas un meilleur résultat avec ses autres marques, car la probabilité de confusion avec ces dernières est plus faible.

XI ANALYSE DES CRITÈRES ÉNONCÉS À L'ARTICLE 6(5) DE LA LOI

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

[100] De manière générale, dans l'ensemble des demandes, le premier facteur énoncé à l'article 6(5) favorise clairement l'Opposante pour les raisons qui suivent.

[101] Je considère que la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante possède un caractère distinctif considérable, car il s'agit d'un mot inventé sans lien direct avec les services fournis par l'Opposante.

[102] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion de la marque au Canada. L'Opposante a produit une preuve de l'emploi à grande échelle de sa marque RE/MAX au Canada démontrant que cette dernière est devenue bien connue au Canada en liaison avec des services immobiliers.

[103] J'examinerai maintenant tour à tour chacune des marques visées par les demandes de la Requérante.

Greater than MAX

[104] Je conviens avec l'Opposante que cette marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent faible, car elle est formée des mots anglais laudatifs « Greater » et « than » [plus grand que; supérieur à] et du terme « MAX ». Elle constitue dans l'ensemble un slogan suggérant que la qualité des Services sera « supérieure au maximum attendu ». En règle générale, les slogans sont considérés comme constituant des marques relativement faibles.

[105] Il n'y a aucune preuve de l'emploi de l'une quelconque des marques visées par les demandes de la Requérante.

GMAX WORLD REALTY INC.

[106] La seule distinction que j'établirais entre cette marque de commerce et la marque de commerce précédente est que GMAX est un mot inventé combiné à deux mots descriptifs, « WORLD » [monde; mondial] et « REALTY » [immobilier]; ce dernier étant descriptif des Services. Je considère que cette marque est moins intrinsèquement descriptive que RE/MAX, du fait de l'ajout de ces deux mots descriptifs.

G/MAX REALTY et G-MAX REALTY

[107] Ces marques sont formées d'un mot inventé (G/MAX et G-MAX) combiné à un mot descriptif « REALTY » [immobilier] dans le contexte d'un emploi en liaison avec les Services. Je considère également que ces marques sont moins intrinsèquement descriptives que RE/MAX, en raison de l'ajout de ces deux mots descriptifs.

[108] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante à l'égard de toutes les marques visées par les demandes, en raison principalement du caractère distinctif (inhérent et acquis) de sa marque RE/MAX.

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

[109] Comme l'a reconnu la Requérante dans son plaidoyer écrit, ce facteur favorise clairement l'Opposante à l'égard de chacune des demandes.

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

[110] La Requérante reconnaît que les services des parties sont essentiellement identiques. Elle affirme cependant que la nature du commerce est différente. À l'appui de cette prétention, elle cite la décision *H-D USA LLC c Berrada*, 2014 CF 207, aux para 99 à 105, dans laquelle la Cour fédérale a statué que si le propriétaire d'une marque de commerce détient une part significative de l'ensemble du marché au Canada, la population de consommateurs pertinente n'est pas le grand public, mais celle desservie par l'acteur dominant. Par conséquent, la Requérante soutient que, au vu de la preuve produite par l'Opposante, la population pertinente est celle formée des clients actuels, antérieurs et récurrents de l'Opposante.

[111] Je ne vois pas en quoi la détermination de la population pertinente aurait une incidence sur la question de la nature du commerce des parties. En tout état de cause, dans *H-D USA*, la Cour fédérale a fait cette déclaration dans le contexte d'une action pour contrefaçon de marque de commerce et dépréciation de l'achalandage fondée sur l'article 22 de la Loi. Les paragraphes cités mentionnés ci-dessus s'inscrivaient dans une analyse des critères pertinents utilisés pour déterminer s'il y avait véritablement eu une perte de l'achalandage rattaché aux marques de commerce du demandeur. Cela ne s'applique aucunement à la présente affaire. Les critères qui s'appliquent pour déterminer la probabilité de confusion dans les affaires d'opposition en matière de marques de commerce sont différents de ceux utilisés pour déterminer s'il y a matière à réclamation pour dépréciation de l'achalandage au titre de l'article 22 de la Loi.

[112] Comme il n'y a au dossier aucune preuve quant aux voies de commercialisation de la Requérante, et compte tenu des similitudes entre les services des parties, j'estime raisonnable d'inférer que la Requérante empruntera ou emprunte des voies de commercialisation semblables à celles qu'emprunte l'Opposante. Quoi qu'il en soit, c'est à la Requérante qu'incombait le fardeau de démontrer que les voies de commercialisation des parties sont différentes. Elle n'a produit aucun élément de preuve qui appuierait une telle conclusion.

[113] Là encore, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques dans le son, la présentation et les idées suggérées

[114] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur pertinent le plus important. Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques en cause du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées qu'elles suggèrent.

[115] En outre, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique. Elle a également indiqué que les marques présentant certaines différences peuvent tout de même engendrer une probabilité de confusion. Placer les marques côte à côte dans le but de les soumettre à une analyse critique et de relever leurs similitudes et leurs différences n'est pas l'approche qu'il convient d'adopter.

[116] Les arguments de la Requérante concernant l'analyse de ce facteur sont principalement axés sur l'adoption courante prétendue du mot MAX comme suffixe dans des marques de commerce de tiers visant des services immobiliers et des services de courtage immobilier. La preuve de l'état du registre et de l'état du marché est un facteur distinct qui ne doit pas être amalgamé au degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, le son et les idées suggérées. Elle peut avoir une incidence sur le tableau d'ensemble en ce qui concerne la probabilité de confusion, mais elle doit être évaluée séparément et d'une manière distincte du degré de ressemblance entre les marques en cause.

[117] Elle fait également valoir que la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante est tellement bien connue ou bénéficie d'une telle renommée que la probabilité de confusion entre les marques s'en trouve réduite. Là encore, cet argument ne devrait pas être associé à l'analyse de degré de ressemblance entre les marques. J'examinerai cet argument dans la section « Autres circonstances de l'espèce » ci-dessous.

[118] Comme argument supplémentaire concernant le critère du degré de ressemblance, la Requérante fait valoir que la preuve montre que les lignes directrices de l'Opposante en ce qui concerne l'uniformité de sa marque sont telles qu'aucune des marques de commerce RE/MAX

ne pourrait être aperçue par des clients ou des clients potentiels sans le symbole de RE/MAX, à savoir ses bandes horizontales rouge, blanche et bleue. Là encore, cet argument n'est pas pertinent du point de vue de l'analyse de degré de ressemblance entre les marques. Au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les marques de l'Opposante telles qu'elles sont enregistrées avec les marques visées par les demandes de la Requérante.

G/MAX REALTY et G-MAX REALTY

[119] La Requérante fait valoir que la combinaison de « G/ » ou « G- » et de « MAX REALTY » crée une impression visuelle générale qui permet de distinguer les marques de la Requérante de la marque RE/MAX de l'Opposante.

[120] Elle fait également valoir que ces marques diffèrent dans les idées qu'elles suggèrent. Or, la Requérante n'a pas développé cet argument, ni à l'audience ni dans son plaidoyer écrit.

[121] De plus, la Requérante soutient que les marques en cause diffèrent sur le plan phonétique parce que la première syllabe de la marque de l'Opposante est « RE », tandis que la première syllabe des marques de commerce de la Requérante est « G ».

[122] Je ne considère pas que l'élément MAX est la caractéristique dominante des marques des parties. À mon avis, ce sont plutôt les premiers éléments des marques des parties qui, dans l'ensemble, constituent la caractéristique dominante.

[123] J'estime que la présence du mot REALTY [immobilier] n'ajoute aucun élément distinctif aux marques de la Requérante, car ce mot est, au moins, hautement suggestif des Services.

[124] L'Opposante fait valoir que les éléments « G/MAX » et « G-MAX », parce qu'ils forment la première partie des marques de commerce G/MAX REALTY et G-MAX REALTY, constituent la partie la plus frappante de ces marques et ressemblent substantiellement à RE/MAX sur le plan sonore (« ree » et « gee »), car ces termes riment et sont de longueur égale lorsqu'on les prononce,

[125] En outre, l'Opposante fait valoir que les éléments G/MAX et G-MAX ressemblent aussi substantiellement à RE/MAX sur le plan visuel, car ils sont formés de la combinaison d'un

préfixe court et de l'élément dominant « MAX ». Enfin, ils comprennent des éléments séparateurs entre les parties « G » et « MAX », à l'image de la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante.

[126] Je conviens avec l'Opposante que les marques G/MAX REALTY et G-MAX REALTY ressemblent phonétiquement et visuellement à la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante. Étant donné que la Requérante n'a pas développé son argument selon lequel les idées suggérées par les marques en cause sont différentes, j'ai du mal à en arriver à une telle conclusion. Quoiqu'il en soit, même s'il existait une différence significative entre les idées suggérées par ces marques, cela ne compenserait pas le fait que ces marques se ressemblent phonétiquement et visuellement.

[127] Dans l'ensemble, pour ce qui est des marques G/MAX REALTY et G-MAX REALTY, ce facteur favorise l'Opposante.

GMAX WORLD REALTY INC.

[128] En plus des arguments décrits ci-dessus, la Requérante soutient que l'ajout de « WORLD REALTY » [immobilier mondial] à « GMAX » constitue une caractéristique qui est particulièrement frappante et qui ressort du reste de la marque.

[129] Je ne suis pas nécessairement d'accord avec la Requérante pour qualifier l'ajout des mots descriptifs « WORLD REALTY » [immobilier mondial] de particulièrement frappant. Cependant, ces mots contribuent à conférer à cette marque une idée différente de celle véhiculée par RE/MAX, qui n'a pas de signification particulière. Qui plus est, il n'y a pas d'élément séparateur entre « G » et « MAX ».

[130] Néanmoins, l'Opposante s'appuie sur son enregistrement LMC575,047 de la marque de commerce REMAX. L'ajout de la partie descriptive « WORLD REALTY » [immobilier mondial] à « GMAX » n'élimine pas la ressemblance phonétique et visuelle entre la partie dominante de cette marque, c'est-à-dire « GMAX », et la marque REMAX de l'Opposante.

[131] Dans l'ensemble, je considère que cette marque ressemble à la marque de commerce REMAX de l'Opposante.

Greater than MAX

[132] Dans ce cas-ci, je considère que la partie « Greater than » [plus grand que; supérieur à] est aussi dominante que le mot « MAX ». Elle véhicule l'idée d'un slogan. Je reconnais que l'accent est mis sur le mot « MAX », mais, pour évaluer le degré de ressemblance, je dois considérer les marques dans leur ensemble. Cette marque de commerce suggère l'idée que les Services seront supérieurs au maximum attendu.

[133] Les marques en cause se ressemblent peu phonétiquement, visuellement et dans les idées suggérées. Dans l'ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[134] Tel qu'il appert du résumé détaillé des affidavits Oberly, Corput et Read, une part importante de la preuve et, par le fait même, des observations présentées à l'audience concerne ce facteur.

[135] À l'audience, considérant la preuve en réponse produite par l'Opposante à ce sujet ainsi que l'affidavit détaillé de M. Oberly, qui explique les démarches entreprises par l'Opposante pour protéger sa marque de commerce RE/MAX, j'ai demandé à la Requérante de m'indiquer combien il restait de citations pertinentes au dossier. Elle a répondu qu'il restait simplement quatre marques de commerce, à savoir :

- METRO/MAX
- MINMAXX
- PROPERTY/MAX
- Realty Max

[136] Comme l'a indiqué la Requérante, la lettre de mise en demeure envoyée à METRO/MAX Realty est datée du 7 octobre 2008 [voir la pièce A de l'affidavit Oberly]. L'affidavit Read [voir les pièces RJR-8 et RJR-9] fournit des renseignements sur l'emploi de la dénomination sociale MetroMax Realty Inc. subséquemment à la lettre de mise en demeure.

[137] Je souligne également que le registraire a repoussé la demande n° 758,115 pour la marque de commerce METRO/MAX le 7 octobre 1997 à la suite d'une opposition produite par Re/Max International, Inc. sur la base d'une probabilité de confusion avec, entre autres, la marque de commerce déposée RE/MAX, LMC237425.

[138] Quant à MINMAXX, la preuve démontre que la dénomination sociale MinMaxx Realty Inc. Brokerage est encore en usage tout comme la marque de commerce MINMAXX [voir les pièces RJR-12 et RJR-13 de l'affidavit Read]. En fait, la marque de commerce MINMAXX a été enregistrée après que l'Opposante eut abandonné son opposition [voir la pièce RJR-10 de l'affidavit Read].

[139] En ce qui concerne PROPERTY/MAX, une lettre de mise en demeure a été envoyée le ou vers le 8 juin 2009 [voir la pièce E de l'affidavit Oberly]. La Requérante fait valoir que la marque est encore employée en dépit de cette lettre et mentionne à cet égard les pièces RJR-15 et RJR-16 de l'affidavit Read. M. Oberly allègue dans son affidavit que Property/Max Realty Inc. a accepté de cesser d'employer la barre oblique (« / ») entre PROPERTY et MAX. Je souligne cependant que, dans certaines pages des pièces RJR-15 et RJR-16, ce symbole séparateur est employé.

[140] Enfin, en ce qui a trait à Realty Max, je tiens à souligner que la marque de commerce et/ou le nom commercial en cause est 2% Realty Max. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, à la suite d'une lettre de mise en demeure, cette entité a entrepris de changer son nom pour 2% Realty Edge.

[141] Je souligne que, à l'exception de la marque de commerce METRO/MAX dont l'enregistrement a été repoussé à la suite d'une opposition, seule la marque de commerce MINMAXX figure au registre. Il est certain qu'une seule citation au registre n'est pas suffisante pour me permettre de tirer une inférence quant à l'état du marché.

[142] La liste des 15 noms commerciaux ou dénominations commerciales qui seraient encore en usage est présentée au paragraphe 234 du plaidoyer écrit de la Requérante. Les quatre premiers de ces 15 noms sont ceux qui ont déjà été examinés ci-dessous. Les allégations de M. Read quant à l'emploi de ces noms constituent une preuve par oui-dire inadmissible, car

elles sont fondées sur des extraits de sites Web de tiers. En tout état de cause, je ne dispose d'aucune preuve que ces pages ont été vues par des Canadiens et, si tel est le cas, dans quelle mesure.

[143] Quant aux documents d'entreprise joints à l'affidavit de M. Read, ils n'établissent pas l'emploi de ces noms commerciaux [voir *Pharmx Rexall Drug Stores Inc c Vitabrin Investments Inc* (1995), 62 CPR (3d) 108 (COMC)]. Néanmoins, dans les cas où l'Opposante a envoyé des lettres de mise en demeure, je présume qu'il y avait emploi de ces noms commerciaux.

[144] M. Read décrit dans son affidavit les mesures que l'Opposante a prises à l'encontre de ces entités. Ces mesures prises par l'Opposante démontrent que l'Opposante est énergique dans ses démarches pour préserver le caractère distinctif de sa marque de commerce RE/MAX. La plupart de ces entités ont soit cessé d'employer le nom incriminé soit, dans le cas des lettres envoyées plus récemment, accepté de cesser de l'employer.

[145] La Requérante s'appuie sur *Auld Phillips Ltd c Suzanne's Inc* 2005 CF 48, conf par *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd* 2005 CAF 429 pour faire valoir qu'un emploi à grande échelle et d'une durée significative par un contrefacteur est suffisant pour faire tomber une marque dans le domaine public. Je peux établir une distinction entre cette affaire et la présente situation. Premièrement, *Auld Phillips* concernait une procédure de radiation dans laquelle la marque de commerce déposée du défendeur était en cause. Dans une procédure d'opposition, les marques de commerce déposées de l'Opposante ne sont pas en cause. En outre, il y avait une preuve d'un emploi d'une durée significative par un contrefacteur. En l'espèce, nous ne disposons d'aucune preuve valable de l'emploi d'un quelconque nom commercial de tiers pour les raisons déjà exposées.

[146] Dans ces circonstances, je ne crois pas que l'état du registre et l'état du marché soient utiles à la Requérante en l'espèce.

Famille de marques de commerce détenue par l'Opposante

[147] L'Opposante soutient être la propriétaire d'une famille de marques de commerce incorporant le mot MAX, tel qu'il appert des marques de commerce énumérées à l'annexe A de la présente décision.

[148] Pour s'appuyer sur un tel argument, l'Opposante devait démontrer l'emploi antérieur véritable de ces marques de commerce [voir *MacDonald's Corporation c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101].

[149] Comme l'a fait observer l'Opposante à l'audience, la preuve démontre qu'il y a eu emploi des marques de commerce déposées RE/MAX, RE/MAX et dessin de montgolfière et montgolfière RE/MAX et symbole rouge, blanc et bleu [voir, à titre d'exemple, les pièces M, Q et R de l'affidavit Ash].

[150] Je considère que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce comprenant RE/MAX et non, comme le laisse entendre l'Opposante, l'existence d'une famille de marques de commerce incorporant uniquement le terme MAX. Ce suffixe est toujours associé au préfixe RE et à aucun autre. RE/MAX est la caractéristique qui définit la famille de marques de commerce de l'Opposante [voir *Clos St-Denis Inc c Verger du Minot Inc* 2014 CF 997].

Absence de preuve de confusion véritable

[151] La Requérente fait valoir qu'il n'y a eu aucune preuve de confusion véritable malgré l'existence d'une adresse courriel centralisée pour signaler les cas de contrefaçon, mise en place par l'Opposante en 1997. Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a mentionné que l'absence de preuve de confusion véritable pouvait constituer un facteur pertinent. Or, en l'espèce, il n'y a aucune preuve de l'emploi véritable des marques visées par les demandes de la Requérente au Canada et de l'ampleur de cet emploi. Cela pourrait facilement expliquer l'absence de confusion véritable.

La renommée des marques de commerce de l'Opposante peut-elle avoir pour effet d'éliminer la probabilité de confusion?

[152] À l'appui de cet argument, la Requérente cite les passages suivants du jugement du juge Manson dans *adidas AG c. Globe International Nominees Pty Ltd* 2015 CF 443

[TRADUCTION] :

63 La renommée et la notoriété associées à une marque de commerce peuvent être une arme à double tranchant pour un titulaire de marque. D'une part, une réputation

renforcée peut conférer au titulaire une protection élargie pour la marque, au-delà des biens et/ou des services visés par un enregistrement pour les marques quand le public visé est susceptible de croire que l'emploi de cette marque, ou d'une marque similaire, sur ces autres produits et/ou services est le signe qu'ils viennent probablement de la même source.

64 D'autre part, quand une marque de commerce devient notoirement connue ou célèbre au point que le public ne peut l'ignorer et reconnaît d'emblée cette marque employée sur le marché pour des produits et/ou des services, il se pourrait que, même à partir d'une première impression, les différences entre la marque notoirement connue et la marque d'une autre partie, employée pour des produits et/ou des services identiques ou similaires, servent à distinguer plus facilement la marque de l'autre partie et à réduire toute probabilité de confusion. (je souligne)

[153] Ces paragraphes suivent la conclusion selon laquelle le registraire n'a pas omis de tenir compte de la renommée des marques de l'opposant. Ils sont, à mon avis, incidents et en l'absence d'indications de la Cour fédérale quant aux circonstances dans lesquelles la renommée d'une marque de commerce aurait pour effet d'éliminer la probabilité de confusion avec une marque similaire, je ne suis pas disposé à conclure que cela constituerait, en l'espèce, un facteur pertinent favorisant la Requérente. Quoiqu'il en soit, dans *addidas AG*, les marques en cause étaient des marques figuratives qui ne comprenaient aucune partie nominale. Peut-être un tel argument pourrait-il être invoqué dans ce genre de situations.

Résumé

G-MAX REALTY (demande n° 1,577,459) et G/MAX REALTY (demande n° 1,577,441)

[154] Je conclus, à l'égard de ces deux demandes, que la Requérente n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les marques de commerce G-MAX REALTY et G/MAX REALTY ne créent pas de confusion avec la marque de commerce déposée RE/MAX de l'Opposante.

[155] J'arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes :

- Ces marques de la Requérente ressemblent phonétiquement et visuellement à la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante, comme je l'ai expliqué ci-dessus;
- La marque de commerce RE/MAX de l'Opposante est une marque de commerce bien connue qui fait partie d'une famille de marques;
- La marque de commerce RE/MAX de l'Opposante a été employée pendant une longue période;
- Les Services recourent les services de l'Opposante qui sont visés par ses enregistrements;

- L'ajout du mot descriptif REALTY [immobilier] n'est pas suffisant pour distinguer ces marques de la marque de commerce RE/MAX de l'Opposante.

[156] Par conséquent, dans ces deux oppositions, l'Opposante obtient gain de cause sur la base des motifs fondés sur les articles 12(1)*d*), 16 et 2 (caractère distinctif).

GMAX WORLD REALTY (demande n° 1,577,442)

[157] J'arrive à une conclusion semblable à celle concernant les deux autres demandes en ce sens que l'ajout des mots descriptifs WORLD REALTY [immobilier mondial] ne compenserait pas la ressemblance phonétique et visuelle entre la partie dominante GMAX de cette marque et la marque de commerce REMAX de l'Opposante. Tous les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi favorisent l'Opposante.

[158] L'Opposante obtient également gain de cause dans cette opposition sur la base de ces motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*), 16 et 2 (caractère distinctif). Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je détermine le résultat du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

Greater than MAX (demande n° 1,577,439)

[159] En l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre cette marque de commerce et RE/MAX. Je fonde ma conclusion sur le fait que les marques ne se ressemblent pas, ni sur les plans visuel et phonétique, ni dans les idées qu'elles suggèrent, comme je l'ai expliqué ci-dessus. Tel qu'indiqué dans *Masterpiece*, il s'agit là du facteur le plus important dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Malgré le fait que les autres facteurs pertinents favorisent plutôt l'Opposante, en l'espèce, leur poids combiné ne l'emporte pas sur le facteur important qu'est le degré de ressemblance entre les marques en cause.

[160] Par conséquent, dans cette opposition, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*), 16 et 2 (caractère distinctif).

XII DÉCISION

[161] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes n° 1,577,459 (G-MAX REALTY); n° 1,577,441 (G/MAX REALTY) et n° 1,577,442 (GMAX WORLD REALTY), mais je rejette l'opposition à l'égard de la demande n° 1,577,439 (Greater than MAX); le tout conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

ANNEXE A

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et services [TRADUCTION]
LMC237425	RE/MAX	Publications périodiques imprimées se rapportant aux agences immobilières. (1) Conseils en exploitation, en gestion et en promotion d'agences immobilières, et organisation d'annonces de propriétés en coopération et d'un système de recommandation de clients. (2) Services d'agence immobilière. (3) Entreprise de courtage immobilier. (4) Services de courtage d'assurances;
LMC246245		Publications périodiques imprimées se rapportant aux agences immobilières. (1) Conseils en exploitation, en gestion et en promotion d'agences immobilières, et organisation d'annonces de propriétés en coopération et d'un système de recommandation de clients. (2) Services d'agence immobilière. (3) Entreprise de courtage immobilier.
LMC275957		Publications périodiques imprimées se rapportant aux agences immobilières. (1) Conseils en exploitation, en gestion et en promotion d'agences immobilières, et organisation d'annonces de propriétés en coopération et d'un système de recommandation de clients. (2) Services d'agence immobilière. (3) Entreprise de courtage immobilier. (4) Services de courtage d'assurances;
LMC575098		(1) Services de courtage immobilier. (2) Services de vente et de soutien de franchises, notamment aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de services de courtage immobilier. (3) Services de courtage d'assurances;
LMC717562	RE/MAX	(1) Franchisage, notamment services de conseil et d'aide dans les domaines de la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; franchisage, notamment aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtiers immobiliers; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité dans le

		<p>domaine de l'immobilier; distribution et diffusion de matériel publicitaire.</p> <p>(2) Publicité de marchandises et de services de tiers par l'entremise de médias électroniques, plus particulièrement Internet; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services d'affaires, notamment inscription, sélection, agrément et organisation pour vendeurs, fournisseurs, et entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; promotion des marchandises et services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites web de tiers; sensibilisation du public à l'importance du dépistage du cancer du sein; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing immobilier, notamment services en ligne proposant des visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales; services d'aiguillage dans le domaine du courtage immobilier; services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier, notamment promotion des marchandises et services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères de biens immobiliers</p>
LMC717564	RE/MAX	<p>(1) Courtage immobilier.</p> <p>(2) Agences immobilières; services d'évaluation immobilière.</p> <p>(3) Services de conseil en immobilier.</p> <p>(4) Agences ou courtage pour la location de terrains et de bâtiments; diffusion de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; gestion immobilière; organisation de programmes de services à tarifs préférentiels dans les domaines des produits et des services pour le soutien des courtiers et des agents immobiliers ayant trait à leurs activités immobilières et au marketing de leurs services professionnels; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet; collecte de fonds pour le dépistage et le traitement du cancer du sein, les projets d'éducation en matière de santé et la recherche sur le cancer du sein; parrainage financier de programmes qui favorisent la santé et</p>

		le bien-être des femmes et des enfants; courtage d'assurances; campagnes de financement à des fins caritatives.
LMC723971		<p>(1) Courtage immobilier; services de conseil en immobilier.</p> <p>(2) Agences immobilières; services d'évaluation immobilière.</p> <p>(3) Agences ou courtage pour la location de propriétés; diffusion de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; gestion immobilière; organisation de programmes de services à tarifs préférentiels dans les domaines des produits et des services pour le soutien des courtiers et des agents immobiliers ayant trait à leurs activités immobilières et au marketing de leurs services professionnels; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet; collecte de fonds pour le dépistage et le traitement du cancer du sein, les projets d'éducation en matière de santé et la recherche sur le cancer du sein; commandite de programmes qui favorisent la santé et le bien-être des femmes et des enfants; courtage d'assurances; campagnes de financement à des fins caritatives.</p>
LMC717554		<p>(1) Franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans les domaines de la gestion, de l'organisation et de la promotion d'entreprises; franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtiers immobiliers; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité dans le domaine de l'immobilier; distribution et diffusion de matériel publicitaire.</p> <p>(2) Publicité par des médias électroniques, plus particulièrement sur Internet; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services d'affaires, nommément enregistrement, criblage, légitimation et organisation connexes à des vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de tiers; promotion des marchandises et services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites web de tiers; sensibilisation du public à l'importance du dépistage du cancer du sein; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le</p>

		<p>domaine de l'immobilier; services de marketing immobilier, notamment services en ligne proposant des visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales; services d'aiguillage dans le domaine du courtage immobilier; services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier, notamment promotion des marchandises et services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères de biens immobiliers.</p>
LMC771851		<p>Franchisage, notamment services de conseil et d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; franchisage, notamment aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité immobilière; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services de recommandation dans le domaine du courtage immobilier; services de recommandation en matière de réseautage immobilier, notamment promotion des marchandises et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de recommandations d'affaires; ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; Gestion immobilière; courtage commercial; agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; crédit-bail de locaux à bureaux; diffusion de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet.</p>

ANNEXE B

N° d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et services [TRADUCTION]
LMC707651	THE RE/MAX COLLECTION	Diffusion de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; agences immobilières; courtage immobilier; services de conseil en immobilier; services d'évaluation de biens immobiliers
LMC735651	 <p>RE/MAX Outstanding Agents. Outstanding Results.</p>	<p>(1) Courtage immobilier; agences immobilières; services de conseil en immobilier; agences ou courtage pour la location de propriétés; gestion immobilière; diffusion de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet.</p> <p>(2) Franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans le domaine de la gestion, de l'organisation et de la promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtiers immobiliers.</p>
LMC765461	CHOOSE WISELY. CHOOSE RE/MAX.	Services de courtage immobilier; services de vente et de soutien de franchises, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de services de courtage immobilier.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-07-04

COMPARUTIONS

Karen F. MacDonald

POUR L'OPPOSANTE

Bayo Odutola

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright

POUR L'OPPOSANTE

OLLIP P.C.

POUR LA REQUÉRANTE