



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 140

Date de la décision : 2023-08-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : T. Rowe Price Group, Inc.

Requérante : Glidepath Technologies Inc.

Demande : 1,906,787 pour LIVE WITH CONFIDENCE

APERÇU

[1] Glidepath Technologies Inc (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement n° 1,906,787 pour la marque de commerce LIVE WITH CONFIDENCE (la Marque de commerce) en liaison avec les services suivants de la classe de Nice 36 (les Services) :

[TRADUCTION]

Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, notamment services de conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement et placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion financière et de la planification financière.

[2] T Rowe Price Group, Inc (l'Opposante) s'est opposée à la demande.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[4] La demande, fondée sur l'emploi projeté au Canada, a été déposée le 28 juin 2018 et annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 13 mars 2019. Le 13 août 2019, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition dans cette procédure seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure à cette date.

[6] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité avec l'article 30e), la non-conformité avec l'article 30j), la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.

[7] Pour les motifs d'opposition qui sont fondés sur probabilité alléguée de confusion, l'Opposante invoque sa marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE, sa marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE, ainsi que ses deux marques nominales T. ROWE PRICE INVEST WITH CONFIDENCE, une avec et une sans l'illustration d'un mouflon d'Amérique (collectivement, les Marques de l'Opposante). Les Marques de l'Opposante sont enregistrées en liaison avec des produits et services dans les domaines de la planification d'investissements financiers, de la gestion d'investissements et des services de conseil. Les détails des enregistrements sont établis à l'annexe A.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d'opposition.

[9] Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des observations écrites, et ont été représentées à l'audience.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque de commerce [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298, 1990 CanLII 11059; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA*, 2002 CAF 29].

PREUVE

[11] Comme preuve principale, l'Opposante a produit l'affidavit de Ryan Bruchey, exécuté le 7 février 2020, accompagné des Pièces A à O (l'Affidavit Bruchey).

[12] En appui à sa demande, la Requérante a produit l'affidavit Ronald Edward Fox, exécuté le 2 juin 2020, accompagné des Pièces A à D (l'Affidavit Fox).

[13] L'Opposante a également produit, comme contre-preuve, un deuxième affidavit de M. Bruchey, souscrit le 20 décembre 2021, accompagné des Pièces A à D (l'Affidavit de réponses Bruchey).

[14] Les deux déposants ont été contre-interrogés au sujet de leur affidavit. Les transcriptions de ces contre-interrogatoires et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[15] J'examinerai maintenant la preuve produite par les parties. Je référerai au contre-interrogatoire d'un déposant seulement si cela est pertinent à l'analyse de la preuve et aux observations des parties. J'ajouterais que, dans mon examen de la

preuve, j'ignorerai toute affirmation d'un déposant qui correspond à une opinion sur les questions de fait et de droit qui doivent auxquelles le registraire doit répondre dans la présente procédure.

Preuve de l'Opposante

[16] M. Bruchey est le directeur principal de l'équipe de gestion de l'image de marque de l'Opposante; il occupe ce poste depuis avril 2019. M. Bruchey a joué un rôle dans la gestion de l'image de marque au sein de l'Opposante depuis mars 2011 [para 1 et 2].

[17] L'Opposante est une société de gestion d'actifs axée sur l'offre de services de gestion d'investissements mondiaux. En date du 31 décembre 2019, l'Opposante gérait plus de 1 600 milliards de dollars en actifs. L'Opposante offre également des outils de planification d'investissements et d'orientation aux investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi qu'un large éventail de stratégies en capitaux propres et revenu fixe [para 5 et 6].

[18] Bien qu'il fasse référence à celles-ci par les [TRADUCTION] « Marques WITH CONFIDENCE T. Rowe Price », M. Bruchey fait référence aux Marques de l'Opposante collectivement tout au long de son affidavit. Par exemple, M. Bruchey affirme que l'Opposante a [TRADUCTION] « employé de façon répandue » les Marques de l'Opposante depuis aussi tôt que 1997 [para 9].

[19] M. Bruchey explique également que les Marques de l'Opposante étaient arborées [TRADUCTION] « de façon évidente et répandue » sur le matériel de marketing, les publicités, les bulletins, les articles, les portefeuilles mis à jour et autre matériel imprimé publiés ou présentés par l'Opposante au Canada [para 13]. En appui, M. Bruchey joint des copies de divers documents imprimés, tels que des brochures, des bulletins et des rapports en date de 2012 à 2019 [Pièces B à J]. Les documents fournis à titre de pièce arborent la marque nominale INVEST WITH CONFIDENCE, ainsi que les deux marques figuratives T. ROWE PRICE INVEST WITH CONFIDENCE. À cet égard, M. Bruchey a confirmé lors de son contre-interrogatoire que la marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE n'est aucunement arborée sur les documents fournis à titre de pièce [transcription à la page 55].

[20] En ce qui a trait à [TRADUCTION] « la publicisation, l'exposition et l'octroi », M. Bruchey affirme que l'Opposante emploie les Marques de l'Opposante au Canada depuis aussi tôt que 2005 et a investi des quantités importantes de temps, d'argent et d'efforts dans la publicisation et la promotion des Marques de l'Opposante au Canada [para 17]. M. Bruchey explique que l'Opposante publicise ses services par divers moyens, y compris la participation à des conférences, l'organisation de tables rondes et des publicités placées à la télévision et dans les publications imprimées et en ligne [para 18 et 19]. De telles publicités comprennent également l'exploitation du site Web de l'Opposante à *www.troweprice.com* depuis au moins aussi tôt que 1996. M. Bruchey atteste que le site Web est accessible au Canada et est consulté par des Canadiens [para 20 et 21].

[21] À titre d'exemple, M. Bruchey affirme que les dépenses publicitaires pour les publicités imprimées au Canada totalisent 72 450 \$ en 2011. Selon lui, l'Opposante a dépensé des montants semblables en publicisation et en promotion canadiennes depuis cette date [para 24]. Bien que le montant fourni par M. Bruchey ne semble pas être propre à une marque de commerce en particulier, je note que les exemples fournis à titre de pièce de la publicité imprimée arborent la marque nominale INVEST WITH CONFIDENCE et la marque figurative illustrant un mouflon d'Amérique [Pièce M].

Preuve de la Requérante

[22] M. Fox est le président et un directeur de la Requérante et occupe ce poste depuis aussi tôt que le 6 mai 2015 [para 1].

[23] La Requérante est une entreprise établie à Toronto, en Ontario, dont l'activité principale est celle de la planification financière, de la gestion de portefeuilles et de la prestation de technologies connexes. L'entreprise a été fondée en 2015. Selon M. Fox, la Requérante est [TRADUCTION] « dévouée à offrir des services à l'industrie des finances et des investissements et, en particulier, aux conseillers en planification financière et leurs clients » [para 4].

[24] M. Fox affirme que la Requérante emploie un certain nombre de [TRADUCTION] « marques » pour faire de la promotion au Canada et a déposé plus d'une douzaine de

demandes de marques de commerce canadiennes, dont six sont passées à l'étape de l'enregistrement, en liaison avec des services qui sont semblables ou identiques à ceux associés à la Marque de commerce. Il définit ces marques de commerce, collectivement, par [TRADUCTION] « les Marques de commerce Glidepath » [para 5]. M. Fox met en évidence en particulier deux enregistrements (LMC1,037,683 pour DELIVER CONFIDENCE WITH COMFORT AND CARE; et LMC1,037,696 pour DELIVERING CONFIDENCE WITH COMFORT AND CARE) et fournit les détails de ces enregistrements [Pièce A]. Selon M. Fox, la Requérante [TRADUCTION] « a employé et continue d'employer les Marques de commerce Glidepath ou leurs variantes au Canada en liaison avec ses produits et services » [para 11].

[25] En réponse à un engagement pris lors de son contre-interrogatoire de fournir les demandes et les enregistrements de la Requérante dans la même classe que celle de la demande en question, M. Fox a également fourni une liste de marques de commerce supplémentaires, y compris certaines marques de commerce qui comprennent l'expression « with confidence », ainsi que leur numéro de demande ou d'enregistrement respectif [Réponse à U-1, page 28 de la transcription].

[26] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque de commerce en particulier, M. Fox a indiqué lors de son contre-interrogatoire que la Marque de commerce était arborée sur des brochures numériques situées sur des sites Web [TRADUCTION] « arborant des marques collaboratives » avec les partenaires de la Requérante depuis [TRADUCTION] « plus d'un an », ainsi que sur la page LinkedIn de la Requérante. Il a également indiqué que la Marque de commerce n'était pas arborée sur le site Web de la Requérante à *www.myglidepath.com* jusqu'à ce que ce site Web ait été mis à jour lors de son contre-interrogatoire, à savoir le 20 mai 2021 [transcription, aux pages 65 à 73].

[27] En réponse à un engagement pris au cours de son contre-interrogatoire de fournir des exemples d'emploi de la Marque de commerce sur les brochures numériques et les sites Web de brochures, M. Fox a fourni des brochures de courriel et des bulletins arborant la Marque de commerce. Le document qui remonte au plus loin concerne le troisième trimestre de 2020. Également en réponse à cet engagement,

M. Fox a fourni ce qui semble être une liste de campagnes par courriel menées par la Requérante lors des troisième et quatrième trimestres de 2020 [Réponse à U-3, pages 73 à 75 de la transcription]. Il ne semble y avoir aucune indication particulière que les contacts se situaient au Canada.

[28] Dans son affidavit, M. Fox inclut les résultats de sa recherche dans la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour les demandes et les enregistrements de marques de commerce qui comprennent l'expression « WITH CONFIDENCE » en liaison avec des services dans la classe 36, à savoir des services [TRADUCTION] d'« assurance et financiers » [para 12].

[29] M. Fox explique qu'il œuvre [TRADUCTION] « dans l'industrie financière depuis aussi tôt que 2003 » et qu'il était [TRADUCTION] « quelque peu conscient » de la présence de l'Opposante aux États-Unis. M. Fox ajoute qu'il n'était pas conscient que les produits ou services de l'Opposante étaient disponibles aux investisseurs au Canada ou de la présence de l'Opposante dans le marché d'investissement de détail canadien ou dans l'une des voies de marketing ou de distribution d'investissement de détail canadiennes [para 30].

[30] Selon ses connaissances et ses croyances, M. Fox affirme que [TRADUCTION] « la plupart, voire tous, des tiers compétiteurs canadiens de l'Opposante et de la Requérante emploient présentement “with confidence” dans leur matériel promotionnel et de marketing ». Il énumère six de ces compétiteurs, toutes des institutions financières canadiennes, et joint des imprimés de pages Web arborant les expressions « WITH CONFIDENCE (ou CONFIDENCE) » comme élément de slogans tels que « Confidence comes with a plan » ou de descriptions de services apparemment offerts comme « Bank with confidence » et « Learn how to invest and trade with confidence » [para 15 et 16, Pièce C].

[31] Je note également que M. Fox affirme que, selon ces connaissances et ses croyances, la Marque de commerce [TRADUCTION] « n'a jamais créé de confusion » avec l'une des marques de commerce de l'Opposante [para 43].

Contre-preuve de l'Opposante

[32] M. Bruchey indique qu'il n'a observé aucune référence à la Marque de commerce sur le site Web, lequel, selon sa compréhension, est le site Web de la Requérante, à savoir *www.myglidepath.com*, autre qu'un avis de marque de commerce dans le bas de page du site Web indiquant qu'un certain nombre de marques de commerce (y compris la Marque de commerce) appartiennent à la Requérante. Selon sa recherche sur le site d'archive Internet WayBack Machine, cet avis n'était pas arboré en date du 6 janvier 2021 [para 4].

[33] Répondant aux déclarations de M. Fox concernant la présence de l'Opposante au Canada, M. Bruchey affirme que l'Opposante possède [TRADUCTION] « plusieurs produits ou services financiers directement disponibles aux investisseurs au Canada », y compris en liaison avec les Marques de l'Opposante. En particulier, M. Bruchey atteste que, depuis au moins aussi tôt que 2016, l'Opposante a eu des [TRADUCTION] « relations importantes » avec trois des quatre plus grands [TRADUCTION] « administrateurs de régimes de retraite d'employés » au Canada, ce qui signifie que les fonds d'investissement de l'Opposante étaient disponibles au Canada [para 5]. De plus, bien que les consommateurs ne soient pas en mesure de s'inscrire pour les produits ou services de l'Opposante sur le site Web de l'Opposante, les consommateurs peuvent le faire par l'entremise de leur institution financière, comme TD Bank et Investor's Group Wealth Management [para 11].

[34] M. Bruchey atteste également que l'Opposante [TRADUCTION] « publicise fréquemment » dans les publications de l'industrie de façon à ce que les services financiers associés aux marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE et RETIRE WITH CONFIDENCE soient [TRADUCTION] « extrêmement visibles » au sein de la communauté financière au Canada, y compris dans les voies de marketing et de distribution d'investissements de détail [para 6].

[35] M. Bruchey fournit la preuve documentaire suivante présumément pour démontrer l'emploi de l'Opposante des marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE et RETIRE WITH CONFIDENCE au Canada :

- Des brochures, des épreuves de cartes professionnelles et d'autres documents, y compris une copie d'un bulletin de courriel et des captures d'écran de ce qui semble être le site Web de l'Opposante [para 7, Pièce A]. M. Bruchey fait référence à ces documents par [TRADUCTION] « des brochures et des documents représentatifs » et indique que de telles brochures et de tels documents ont été distribués au Canada depuis environ 2007 pour publiciser ou promouvoir les marques de commerce [TRADUCTION] « INVEST WITH CONFIDENCE ou RETIRE WITH CONFIDENCE ».
- Des diapositives d'une présentation faite à TD au Canada en 2004 par l'Opposante pour [TRADUCTION] « promouvoir les marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE » [para 8, Pièce B]. M. Bruchey affirme que des présentations semblables avaient été faites au Canada pour publiciser et promouvoir les marques de commerce [TRADUCTION] « INVEST WITH CONFIDENCE ou RETIRE WITH CONFIDENCE ».
- Des captures d'écran des [TRADUCTION] « sites Web de partenaires canadiens » de l'Opposante [para 9, Pièce C]. Je remarque des captures d'écran de ce qui semble être les sites Web de Canada Life, TD Asset Management et Investor's Group Wealth Management. M. Bruchey indique que les sites Web arborent [TRADUCTION] « le logo T. Rowe Price ou les marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE ou RETIRE WITH CONFIDENCE ».
- Les diapositives d'une présentation faite à Sun Life en 2019 pour un régime de pension à prestations déterminées que M. Bruchey décrit comme incluant la promotion de la marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE [para 10, Pièce D].

[36] La marque nominale INVEST WITH CONFIDENCE et les deux marques figuratives T. ROWE PRICE INVEST WITH CONFIDENCE sont arborées partout dans les documents. La marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE semble être arborée seulement en bas de page de l'une des captures d'écran de page Web à la Pièce A. Selon la réponse de M. Bruchey à un engagement pris au cours de son contre-

interrogatoire, cette capture d'écran a été prise en septembre 2015 [Réponse à U-17, pages 189 à 192 de la transcription].

ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE

[37] La Requérante affirme que la preuve offerte par M. Bruchey doit être [TRADUCTION] « ignorée ou jugée inadmissible », puisqu'au moins certains, voire tous, des affidavits de M. Bruchey ont été préparés par l'agent de l'Opposante. Selon la Requérante, M. Bruchey n'est pas familiarisé avec ses affidavits, comme il était évident au cours de son contre-interrogatoire, puisque M. Bruchey n'était pas en mesure de se rappeler de faits, a refusé de répondre à des questions et a fourni des déclarations incohérentes. En réponse à mes questions lors de l'audience à cet égard, la Requérante pouvait identifier un seul cas semblable, à savoir les déclarations de M. Bruchey lors de son contre-interrogatoire concernant les paragraphes 11 et 17 de l'Affidavit Bruchey. Je reviendrai sur ce point.

[38] Selon mon examen de la transcription du contre-interrogatoire de M. Bruchey, y compris les extraits particulièrement cernés par la Requérante lors de l'audience, je ne vois aucune raison d'exclure la preuve de l'Opposante.

[39] D'abord, il n'y a aucune exigence que le texte d'un affidavit soit rédigé par l'auteur de l'affidavit personnellement; plutôt, un auteur d'affidavit doit attester de la véracité du contenu de l'affidavit. En l'espèce, M. Bruchey confirme au début de ses affidavits qu'il déclare (ou, dans le cas de l'Affidavit de réponses Bruchey, [TRADUCTION] « affirme ») le contenu de ses affidavits et qu'il possède des connaissances personnelles de leur contenu, excepté lorsqu'il est indiqué que les déclarations sont fondées sur ses connaissances et ses croyances. Au cours du contre-interrogatoire, M. Bruchey a constamment déclaré sous serment que le libellé de ses affidavits était représentatif de ses réflexions et de ses perspectives. Que les affidavits aient été préparés avec l'aide de l'avocat n'a aucune incidence sur la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de M. Bruchey.

[40] Deuxièmement, j'aborderai l'observation de la Requérante que les paragraphes 11 et 17 de l'Affidavit Bruchey sont incohérents puisque le premier

paragraphe revendique l'emploi des Marques de l'Opposante depuis au moins aussi tôt que 1997, alors que le deuxième revendique l'emploi depuis au moins aussi tôt que 2005. La Requérante affirme que M. Bruchey [TRADUCTION] « a admis qu'il y avait des erreurs de rédaction qui devaient être corrigées » à cet égard [observations écrites de la Requérante, au para 49, citant le contre-interrogatoire de M. Bruchey, à la page 73].

[41] Bien que M. Bruchey reconnaisse que les déclarations aux paragraphes 11 et 17 peuvent être plus précises, j'estime que M. Bruchey a clairement expliqué la distinction à tirer entre ces paragraphes, à savoir que l'Opposante emploie ses marques de commerce [TRADUCTION] « dans la pratique de ses activités » depuis 1997, mais que l'Opposante avait seulement commencé à [TRADUCTION] « faire la promotion active » par des communications de masse, des médias payés, des événements, des publicités et du parrainage depuis 2005 [transcription, aux pages 66, 68, 76 à 79].

[42] En général, je ne vois aucune indication que M. Bruchey n'était pas familiarisé avec les faits établis dans ses affidavits ou qu'il avait refusé de répondre aux questions pertinentes. Selon une lecture de la transcription du contre-interrogatoire, et compte tenu de son poste à titre de directeur principal au sein de l'équipe de la gestion de l'image de marque de l'Opposante, il est clair que M. Bruchey est en mesure de fournir une preuve à l'égard de l'entreprise de l'Opposante et de l'emploi des Marques de l'Opposante et qu'il possède des connaissances personnelles relatives à ces questions, ce qu'il atteste. Dans l'ensemble, j'estime que M. Bruchey a fourni des réponses raisonnablement complètes aux questions au cours de son contre-interrogatoire et dans ses réponses aux engagements.

[43] Pour en conclure sur l'admissibilité de la preuve, je note que la preuve de la Requérante contenait des déclarations fondées sur les connaissances et les croyances de M. Fox. Je n'estime pas qu'il soit nécessaire d'aborder les lacunes potentielles du oui-dire associées à cette preuve, puisque je n'y ai accordé aucune importance pour arriver à ma conclusion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Non-conformité avec l'article 30e)

[44] L'Opposante fait valoir que la demande, fondée sur l'emploi projeté au Canada, n'est pas conforme aux articles 38(2)a) et 30e) de la Loi, puisque la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque de commerce au Canada avec tous les Services. L'Opposante fait également valoir que la demande n'est pas conforme aux mêmes articles de la Loi puisque [TRADUCTION] « la Requérante, par elle-même ou par un licencié, a employé la Marque de commerce au Canada avec un ou plusieurs des Services de la Requérante avant la date de dépôt de la Demande ».

[45] Lors de l'audience, l'Opposante a indiqué que les deux motifs d'opposition ne sont pas des motifs équivalents, mais plutôt des motifs complémentaires, puisqu'elle allègue que la Requérante a employé la Marque de commerce en liaison avec *certain*s des Services visés par la demande avant la date de dépôt, mais n'avait pas l'intention d'employer la Marque de commerce en liaison avec *tous* les Services. L'Opposant n'a pas indiqué les Services en particulier qui sont visés par chacune de ces allégations.

[46] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de dépôt de la demande. Puisque la demande contient une déclaration que la Requérante, par elle-même ou par un licencié, a l'intention d'employer la Marque de commerce au Canada, elle s'est officiellement conformée à l'article 30e) de la Loi à compter de cette date.

[47] La question devient alors de savoir si la demande s'est conformée de façon substantielle ou non à l'article 30e) de la Loi, à savoir : la déclaration de la Requérante qu'elle avait l'intention d'employer la Marque de commerce était-elle vraie? [voir *Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc* (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); *Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC)].

[48] L'Opposante observe que la Requérante a seulement commencé à arborer la Marque de commerce sur son site Web le jour précédant le contre-interrogatoire de M. Fox, près de trois ans après la date de dépôt, suggérant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque de commerce à la date de dépôt. De plus,

l'Opposante affirme que, puisque la Marque de commerce crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante, la Requérante ne pouvait pas avoir l'intention [TRADUCTION] d'« employer » sa marque comme [TRADUCTION] « marque de commerce », puisque la Requérante ne serait pas en fait en mesure de distinguer ses services des services et de l'entreprise de l'Opposante.

[49] Un requérant n'a pas l'obligation de démontrer l'emploi d'une marque de commerce projeté et il n'y a aucune exigence d'employer la marque de commerce projeté avant son approbation. Même si la Requérante avait commencé à employer la Marque de commerce seulement trois ans après la date de dépôt, cela ne serait pas suffisant pour conclure que la Requérante avait faussement déclaré son intention l'emploi de la Marque de commerce lorsqu'elle a déposé la demande. Autrement, je note que l'existence de marques de commerce créant potentiellement de la confusion ne mine pas l'intention déclarée d'un requérant d'employer sa marque comme l'exige l'article 30e) de la Loi.

[50] En bout de compte, j'estime qu'il n'y a aucune preuve suggérant que la Requérante ait faussement fait la déclaration requise par l'article 30e) de la Loi. En ce qui a trait au motif d'opposition alléguant que la Requérante avait déjà employé la Marque de commerce, l'Opposante a confirmé lors de l'audience qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque de commerce avant la date de dépôt.

[51] L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des deux motifs d'opposition fondés sur la non-conformité avec l'article 30e) de la Loi. Ces motifs sont donc rejetés.

Non-conformité à l'article 30i)

[52] L'Opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme aux articles 38(2)a) et 30i) de la Loi, [TRADUCTION] « puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque de commerce en liaison avec l'ensemble des Services de la Requérante » à la lumière de la connaissance de la Requérante de l'adoption, de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs des Marques de l'Opposante.

[53] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de dépôt de la demande.

[54] Il est bien établi que lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a des preuves de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

[55] Dans ses observations écrites, l'Opposante observe que la demande était [TRADUCTION] « simplement le commencement d'un motif répété d'un comportement illégal et de mauvaise foi ». En particulier, elle observe que la Requérente a déposé des demandes pour plusieurs marques semblables créant également de la confusion après avoir été informée des préoccupations de l'Opposante concernant la présente demande. L'Opposante affirme que ce comportement démontre que la Requérente cherche à exploiter la réputation et l'achalandage des Marques de l'Opposante. Je ne suis pas d'accord.

[56] En l'espèce, il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstance exceptionnelle. Même en supposant que la Requérente connaissait les Marques de l'Opposante, la simple connaissance de l'existence des Marques de l'Opposante n'appuie pas en soi une allégation selon laquelle la Requérente n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque [*Woot, Inc c Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. La connaissance de ces marques de commerce n'empêcherait pas la Requérente de faire sincèrement la déclaration requise par l'article 30*i*), par exemple, si la Requérente croyait que sa Marque de commerce ne créait pas de confusion.

[57] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-conformité avec l'article 30*i*) de la Loi.

Non-enregistrabilité

[58] En vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Marque de commerce n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des Marques de l'Opposante.

[59] La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de ma décision.

[60] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[61] Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque de commerce et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[62] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[63] En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont

été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54].

[64] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque d'un requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'un opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

[65] J'évaluerai le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) par rapport à la confusion entre la Marque de commerce et les marques nominales déposées de l'Opposante RETIRE WITH CONFIDENCE (LMC889,004) et INVEST WITH CONFIDENCE (LMC513,335 et TMA845,543), puisque j'estime que l'argument de l'Opposante est à son meilleur à l'égard de ces marques de commerce. C'est-à-dire, si le motif de l'Opposante n'est pas accueilli pour ces marques de commerce, alors il ne sera accueilli pour aucune autre de ses marques de commerce.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[66] L'examen global de ce facteur comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce.

[67] D'abord, en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent, les marques des parties sont composées de mots courants anglais. Bien que je n'accepte pas la position de la Requérante que l'expression « WITH CONFIDENCE » est clairement descriptive des services en question, à tout le moins, je suis d'accord que cette expression fait allusion à la relation de confiance sur laquelle repose la prestation de services de gestion des investissements financiers et de conseil. De plus, les mots « live », « invest » et

« retire » n'ajoutent aucun caractère distinctif significatif à l'une des marques, puisqu'il s'agit de mots du dictionnaire qui suggère que l'on peut vivre, investir et prendre sa retraite en toute confiance dans sa sécurité financière.

[68] En général, je n'estime pas que les marques des parties possèdent un degré important de caractère distinctif inhérent et j'évalue que leur caractère distinctif est approximativement le même.

[69] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce fait référence à l'étendue dans laquelle elle est devenue connue au Canada subséquemment à son emploi ou sa promotion. J'accepte que la marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE de l'Opposante est devenue connue à tout le moins dans une certaine mesure compte tenu de son emploi au Canada depuis 1997 et de la publicisation massive depuis au moins aussi tôt que 2005, comme l'a attesté M. Bruchey et l'ont démontré les documents joints à ses affidavits. Cependant, comme l'a souligné la Requérante, la preuve concernant la marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE est mince : elle est composée de déclarations générales faites par M. Bruchey concernant les Marques de l'Opposante, collectivement, et d'un cas où la marque RETIRE WITH CONFIDENCE est arborée dans les expositions. Par conséquent, je ne suis pas prête à conclure que RETIRE WITH CONFIDENCE est devenue connue dans une quelconque mesure importante au Canada.

[70] La demande a été déposée sur le fondement de l'emploi projeté au Canada. En tenant compte de la preuve dans son ensemble, y compris le contre-interrogatoire de M. Fox et les réponses aux engagements, il est raisonnable de conclure que la Requérante a commencé à faire la promotion de ses Services en liaison avec la Marque de commerce en date du milieu de 2020 approximativement, principalement au moyen de brochures numériques et de communications par courriel. Au milieu de 2021, la Marque de commerce était également arborée sur le site Web de la Requérante. Cela étant dit, la preuve reste muette quant au nombre de Canadiens qui peuvent avoir visité ce site Web ou avoir reçu les communications par courriel de la Requérante. Sans renseignements plus détaillés concernant les efforts publicitaires de la Requérante et

leur portée au Canada, je dispose de peu pour me permettre de conclure que la Marque de commerce était devenue connue dans une quelconque mesure importante au Canada.

[71] Tout compte fait, compte tenu de l'étendue dans laquelle la marque INVEST WITH CONFIDENCE était devenue connue en liaison avec les services financiers décrits dans les enregistrements, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[72] Comme il en a été question ci-dessus, j'accepte que la marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE de l'Opposante est employée au Canada depuis 1997. Il y a également la preuve que la marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE était arborée sur le site Web de l'Opposante en date de septembre 2015.

[73] L'emploi par la Requérante de la Marque de commerce est plus récent, remontant à 2020.

[74] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des services ou entreprises et nature du commerce

[75] Les deux parties offrent des services dans le secteur des investissements financiers et de la planification financière.

[76] La Requérante affirme que, bien que ses Services chevauchent ceux de l'Opposante, les voies de commercialisation des parties diffèrent. En particulier, la Requérante affirme que l'Opposante cible des investisseurs institutionnels ou des investisseurs agréés, alors que les clients de la Requérante sont des particuliers et des conseillers indépendants en planification financière. En appui, la Requérante renvoie aux déclarations de M. Fox, dans son contre-interrogatoire, que les clients de la Requérante sont des investisseurs de détail, à savoir des particuliers et des couples, lesquels sont eux-mêmes des clients de [TRADUCTION] « partenaires en planification financière ». Selon M. Fox, la Requérante n'accepte pas [TRADUCTION] « des clients

directement », plutôt la Requérante travaille avec les clients de ses partenaires-conseils en planification financière [transcription, à la page 11].

[77] L'Opposante affirme que ses services sont [TRADUCTION] « accessibles » aux investisseurs de toute sorte, y compris les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail individuels. En appui, l'Opposante renvoie aux déclarations de M. Bruchey que l'Opposante [TRADUCTION] « sous-offre des conseils » sur les fonds canadiens avec des partenaires canadiens et gère [TRADUCTION] « des régimes de pension à prestations déterminées au Canada pour plusieurs clients institutionnels et les membres de leur régime » [Affidavit de réponses Bruchey, aux para 9 et 10]. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Bruchey a également expliqué que les services de l'Opposante sont disponibles aux investisseurs de détail moyens par l'entremise de régimes de retraite des employés et par des voies bancaires intermédiaires [transcription, aux pages 90 et 91].

[78] En général, même si je devais accepter que les parties ne ciblent pas les mêmes audiences, je n'estime pas que les voies de commercialisation sont suffisamment différentes pour annuler toute probabilité de confusion. Les deux parties offrent des services de gestion et de conseil. Les deux parties œuvrent dans le domaine de la planification des finances et des investissements.

[79] Par conséquent, ces facteurs favorisent également l'Opposante.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[80] Le degré de ressemblance est souvent considéré comme ayant le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49].

[81] La Requérante affirme que le mot « live » ne possède d'aucune façon la même présentation ou le même son et ne communique pas les mêmes idées que les mots « invest » et « retire » et, compte tenu de la nature descriptive de l'expression « with confidence », les marques en question possèdent un faible degré de ressemblance.

[82] Pour sa part, l'Opposante affirme que les marques de commerce sont destinées à être interprétées comme des expressions unitaires, mais, si une quelconque partie est plus frappante, c'est l'élément « WITH CONFIDENCE » commun, puisque l'élément verbal est descriptif. En appui, l'Opposante renvoie à une déclaration faite par M. Fox lors de son contre-interrogatoire concernant sa compréhension que l'expression « WITH CONFIDENCE » [TRADUCTION] « n'est pas descriptive » [transcription, à la page 51].

[83] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu'il faut évaluer les marques de commerce dans leur ensemble; il n'est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. De plus, bien que le premier élément de la marque de commerce soit habituellement le plus important aux fins de la distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst)], la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* a indiqué que l'approche préférable pour comparer les marques consiste à déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque qui est particulièrement frappant ou unique.

[84] En l'espèce, je suis d'accord avec l'Opposante que ses marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE et RETIRE WITH CONFIDENCE visent à être interprétées comme des phrases unitaires. En effet, ce sont de courtes phrases semblables à des slogans suggérant aux consommateurs qu'ils peuvent investir ou prendre leur retraite [TRADUCTION] « en toute confiance » lorsqu'ils font appel aux services de l'Opposante. Je ne considère donc aucun des mots individuels (ou sous-ensemble de ceux-ci) comme étant particulièrement frappant ou unique.

[85] Dans le même ordre d'idées, je n'estime pas qu'une quelconque partie de la Marque de commerce est plus frappante ou unique que les autres. Comme c'est le cas avec les marques de commerce de l'Opposante, l'intention est qu'elle soit interprétée comme une phrase unitaire. La Marque de commerce est également suggestive

puisqu'elle communique l'idée que les consommateurs peuvent vivre avec confiance lorsqu'ils font appel aux services de la Requérante.

[86] De plus, je suis d'accord avec la Requérante que les idées communiquées par les marques respectives des parties dans leur ensemble sont différentes puisque le premier mot « live » englobe tous les aspects de la vie d'un client et, par conséquent, possède quelque peu une signification plus large que les mots « invest » et « retire », lesquels font référence seulement à certains aspects particuliers de la vie.

[87] En bout de compte, bien qu'il y ait un certain degré de ressemblance en raison des structures grammaticales semblables et de la deuxième partie commune des marques (c.-à-d. l'expression « with confidence »), j'estime que l'impact de la similarité est atténué par le fait que cet élément commun est suggestif [voir *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338, conf par 2017 CAF 96].

[88] Tout compte fait, j'estime que le facteur de ressemblance favorise légèrement la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – Aucune preuve de confusion réelle

[89] La Requérante affirme brièvement que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de confusion réelle.

[90] Bien qu'un opposant n'ait aucune obligation de produire une preuve de confusion réelle, il a été conclu que l'omission de produire une telle preuve face à une période prolongée de coexistence peut entraîner de tirer une conclusion négative [voir *Mattel*, précité]. Cependant, en l'espèce, je ne suis pas prête à arriver à une telle conclusion compte tenu de la courte période de coexistence des marques de commerce.

[91] Par conséquent, ce facteur n'aide pas la Requérante.

Autre circonstance de l'espèce – Famille de marques de commerce alléguée

[92] Une famille de marques de commerce est [TRADUCTION] « une série de marques qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques et appartiennent au même commerçant » [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America, Inc*, 2020 CF 508,

au para 41, citant *Molnlycke Aktiebolag c Kimberly-Clark of Canada Ltd* (1982), 61 CPR (2d) 42 (CF 1^{re} inst), au para 25].

[93] Autrement dit, une « famille » de marques est composée de plusieurs marques de commerce qui sont, dans un sens, des variantes sur un même thème [*British Columbia Hydro & Power Authority c Union Gas Ltd* (1998), 85 CPR (3d) 231 (COMC); voir également *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst), où il a été conclu que l'emploi de marques de commerce ayant les préfixes MC et MAC en combinaison avec le nom d'un produit alimentaire établissait une famille de marques de façon à ce que les consommateurs associent cette forme de marque avec les restaurants McDonald's].

[94] On ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 145 FTR 59, 1998 CanLII 7573 (CF 1^{re} inst)].

[95] L'Opposante affirme que les Marques de l'Opposante constituent une famille de marques de commerce qui suivent la même [TRADUCTION] « structure grammaticale », à savoir celle [TRADUCTION] « d'un verbe suivi par l'élément unique ou frappant “with confidence” » [Observations écrites de l'Opposante, au para 63]. La famille alléguée par l'Opposante est composée de i) la marque nominale RETIRE WITH CONFIDENCE, ii) la marque nominale INVEST WITH CONFIDENCE et iii) les deux marques figuratives, une avec et une sans l'illustration d'un mouflon d'Amérique :



[96] Autrement dit, la famille alléguée de l'Opposante est composée de trois marques de commerce comprenant INVEST WITH CONFIDENCE, ou composées de cette expression, et d'une marque de commerce composée de RETIRE WITH CONFIDENCE.

[97] Je suis convaincue que l'Opposante a démontré à tout le moins un certain emploi de ses marques de commerce en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Je suis donc également convaincue que l'Opposante a établi l'existence d'une petite famille de marques, lesquelles comprennent l'expression « WITH CONFIDENCE ».

[98] Mais même si c'est le cas, je n'accepte pas la position de l'Opposante qu'elle possède une famille de marques de commerce comportant un verbe suivi de l'expression « WITH CONFIDENCE », de façon à ce que les consommateurs s'attendent à ce que cette structure, lorsqu'employée dans le domaine de la gestion et des conseils en investissements financiers, désigne nécessairement des services qui proviennent de l'Opposante. Les marques figuratives reproduites ci-dessus sont des marques composées qui intègrent la marque nominale INVEST WITH CONFIDENCE, plutôt qu'une autre variante de la structure alléguée [TRADUCTION] « verbe suivi de WITH CONFIDENCE ».

[99] En général, j'estime que la petite taille de la famille de marques de commerce de l'Opposante, accompagnée du fait que l'Opposante ne possède pas une famille de marques de commerce composées d'un verbe suivi par « with confidence », atténue le poids qui peut lui être accordé comme circonstance de l'espèce [pour une approche semblable, voir *Align Technology, Inc c Osstemimplant Co, Ltd*, 2019 COMC 101, conf par 2022 CF 720].

[100] Par conséquent, ce facteur n'aide pas de façon significative l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – État du registre et du marché

[101] La Requérante affirme essentiellement que, en raison de l'existence de marques de commerce « with confidence » de tiers au registre et dans le marché, le public ne reconnaîtrait pas l'Opposante comme l'origine commune des marques « with confidence ».

[102] La preuve de l'état du registre peut être introduite pour montrer qu'une marque ou une partie d'une marque est commune chez les différents commerçants, et que les

consommateurs sont donc habitués à distinguer les marques en fonction de différences relativement petites. Toutefois, la preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où des inférences peuvent en être tirées concernant l'état du marché au Canada, et les inférences concernant l'état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents sont trouvés [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349, 1992 CanLII 14792 (CAF)].

[103] En l'espèce, la Requérante a introduit la preuve de l'état du registre par l'entremise de l'Affidavit Fox, lequel contient les détails de neuf entrées dans la base de données des marques de commerce de l'OPIIC, à savoir huit enregistrements et une demande, pour des marques de commerce qui comprennent les mots « with » et « confidence ».

[104] D'abord, je note que la demande pour la marque de commerce TRADE WITH CONFIDENCE a été retirée par son propriétaire. De plus, les enregistrements pour les marques de commerce DECIDE WITH CONFIDENCE (LMC666,991) et BUY WITH CONFIDENCE, SELL WITH SAFETY. (LMC198,837) ont été radiés du registre. Ces entrées seront donc ignorées.

[105] Deuxièmement, bien que chacune des marques de commerce relevées par M. Fox est enregistrée en liaison avec des services de la classe de Nice 36, très peu d'enregistrements couvrent des services semblables aux services de gestion d'investissements financiers et de conseil des parties. Par exemple, la marque de commerce RENT WITH CONFIDENCE (LMC804,655) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec la location de logements et la marque de commerce BUY WITH KNOWLEDGE. SELL WITH CONFIDENCE (LMC984,370) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec des services immobiliers et des services d'évaluation immobilière.

[106] Dans l'ensemble, la seule entrée pertinente couvrant des services semblables est CONFIDENCE COMES WITH A PLAN, appartenant à la Bank of Montreal, pour l'emploi en liaison avec [TRADUCTION] « Services bancaires, services financiers,

nommément planification financière concernant les placements et les régimes de retraite ». Cependant, cette marque de commerce ne comprend pas l'expression « with confidence » et ne suit pas la structure grammaticale des marques de commerce en question.

[107] Même si je devais tenir compte de cet enregistrement, un seul enregistrement est insuffisant pour me permettre de tirer des conclusions concernant l'état du marché [voir *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349, 1992 CanLII 14792 (CAF) pour le principe que, à moins qu'un nombre important de marques de commerce soit établi par la preuve de l'état du registre, l'emploi des marques de commerce dans le marché doit être démontré].

[108] La Requérante a introduit la preuve de l'état du marché sous la forme d'imprimés des sites Web d'institutions financières canadiennes [Affidavit Fox, para 15 et 16, Pièce C]. Je note les références à « investing with confidence », « invest and trade with confidence », « invest with confidence », « trade with confidence », « bank with confidence » et « manage your money with confidence » sur les sites Web de RBC, TD, Desjardins, Scotiabank et CIBC.

[109] Le fait que l'expression « with confidence » soit présente sur les sites Web d'institutions financières est peu surprenant compte tenu de la nature suggestive de cette expression dans le contexte des services en question. Cela étant dit, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'état du marché dont je dispose est suffisante pour établir l'emploi de marques de commerce par des tiers.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[110] La question relative à la confusion à trancher est de savoir si un consommateur typique ayant un souvenir imparfait des marques de commerce l'Opposante, en voyant la Marque de commerce en liaison avec les Services, serait susceptible de penser que les services des parties partagent une source commune.

[111] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime en premier lieu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a

aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de commerce et la marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion malgré l'étendue dans laquelle la marque INVEST WITH CONFIDENCE de l'Opposante est devenue connue et les services similaires des parties. Compte tenu de la portée étroite de protection accordée à la marque de commerce de l'Opposante, j'estime que les différences entre les marques, lorsqu'elles sont évaluées dans leur ensemble, sont suffisantes pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante.

[112] J'arrive à la même conclusion à l'égard de la marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE de l'Opposante. En fait, la position de la Requérante est plus solide à l'égard de cette marque de commerce, puisque l'Opposante n'a pas démontré que sa marque de commerce est devenue connue dans une quelconque mesure importante.

[113] Enfin, puisque j'estime que les marques de commerce INVEST WITH CONFIDENCE et RETIRE WITH CONFIDENCE représentent le meilleur argument de l'Opposante, je conclus également que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard des autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante (LMC622,218; LMC844,545; et LMC933,996). À cet égard, je note que les éléments supplémentaires inclus dans ces marques de commerce déposées permettent à distinguer davantage ces marques de la Marque de commerce.

[114] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

[115] En vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit d'enregistrer la Marque de commerce, puisque, à la date de dépôt de la demande, et à toutes les dates pertinentes, la Marque de commerce créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, précédemment employées au Canada par l'Opposante en liaison avec ses produits et services.

[116] La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement est la date de dépôt de la demande. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait précédemment employé les marques de commerce qu'elle invoque et qu'elle ne les avait pas abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Requérante.

[117] L'Opposante fait également valoir, en vertu de l'article 2 de la Loi, que la Marque de commerce n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas en mesure de distinguer, les Services de la Requérante des produits et services de l'Opposante compte tenu de l'adoption, de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs au Canada des Marques de l'Opposante.

[118] La date pertinente pour évaluer le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve dans le cadre de ce motif, l'Opposante doit démontrer que les marques de commerce qu'elle invoque sont devenues suffisamment connues, c.-à-d. que leur réputation était [TRADUCTION] « , significative ou suffisante », de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque de commerce à la date pertinente [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[119] Compte tenu de la preuve de l'Opposante, le meilleur argument de l'Opposante pour les deux motifs est la marque de commerce INVEST WITH CONFIDENCE et je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour les deux motifs à l'égard de cette marque de commerce.

[120] Les différences entre les dates pertinentes pour ces motifs d'opposition et la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d) n'influencent pas de façon significative mes conclusions antérieures qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des services respectifs des parties.

[121] Par conséquent, pour des raisons semblables à celles établies ci-dessus, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la

prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque de commerce et les Marques de l'Opposante en date du 28 juin 2018. Dans le même ordre d'idées, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque de commerce était distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en date du 13 août 2019.

[122] Même si je devais accepter que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau pour les autres marques de commerce qu'elle invoque, je ne disposerai d'aucune raison pour arriver à une conclusion différente concernant les motifs fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et d'absence de caractère distinctif à l'égard de l'une de ces marques.

[123] En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)a) et l'article 2 sont rejetés.

DÉCISION

[124] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Eve Heafey
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-05-24

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Sangeetha Punniyamoorthy

Pour la Requérante : Ronald Toledano

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : DLA Piper (Canada) LLP

Pour la Requérante : Spiegel Sohmer Inc.

ANNEXE A

Marques de l'Opposante

Numéro d'enregistrement	Marque de commerce	Date d'enregistrement	Produits et services
LMC513,335	INVEST WITH CONFIDENCE	27 juillet 1999	[TRADUCTION] Fonds communs et services de conseils financiers.
LMC622,218	 T.RowePrice INVEST WITH CONFIDENCE	7 octobre 2004	[TRADUCTION] Services de distribution de fonds mutuels, services d'investissement de fonds mutuels.
LMC844,543	INVEST WITH CONFIDENCE	25 février 2013	[TRADUCTION] Gestion de placements; services de distribution de fonds communs de placement.
LMC844,545	 T.RowePrice INVEST WITH CONFIDENCE	25 février 2013	[TRADUCTION] Gestion de placements; services de distribution de fonds communs de placement.
LMC889,004	RETIRE WITH CONFIDENCE	30 octobre 2014	[TRADUCTION] (1) Services financiers, notamment placement dans des fonds communs de placement, gestion de placements, conseils et consultation en placement et planification financière dans le domaine de la retraite; offre de services électroniques par un site Web

sur Internet dans les domaines du placement et des finances, notamment planification financière dans le domaine de la retraite.

(2) Services de placement, à savoir planification de placements pour la retraite et offre de conseils en placement connexes; services éducatifs, notamment offre de formation et de conférences éducatives sur la planification financière de la retraite et sur les placements pour la retraite.

(3) Gestion financière de régimes de retraite pour des fournisseurs de régimes de retraite et des participants à des régimes de retraite.

LMC933,996

T.RowePrice
INVEST WITH CONFIDENCE

7 avril 2016

[TRADUCTION]

Produits

(1) Diverses vidéos téléchargeables d'information sur le placement et l'établissement de budgets personnels dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses

publications électroniques téléchargeables dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

(2) Matériel d'information, notamment magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses publications imprimées dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

Services

(1) Offre de divers services éducatifs, de planification financière, d'analyse et de recherche financières, ainsi que d'analyse et de consultation financières dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre de divers renseignements par un site

Web dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre de diverses vidéos et de contenu en ligne non téléchargeables comprenant des calculatrices d'information financière, notamment des calculatrices de planification financière et des calculatrices de planification de la retraite, tous dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs, de l'établissement de budgets financiers, de la planification de la retraite ainsi que des affaires financières et monétaires.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre d'une série complète de publications électroniques non téléchargeables, notamment de magazines, de bulletins d'information, de cartes

postales à envoyer par courriel et de brochures dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; divers jeux informatiques dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

LMC950,110	RETIRE WITH CONFIDENCE	22 septembre 2016	[TRADUCTION] Gestion de placements; gestion financière de régimes de retraite pour participants à des régimes de retraite.
------------	---------------------------	-------------------	--
