

TRADUCTION/TRANSLATION

Référence : 2010 COMC 37

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
Schwartz Levitsky Feldman, une société de
personnes, et SLF Realty Corp./Société
Immobilière SLF S.A.R.F. à l’encontre de la
demande n°1120056 pour la marque de
commerce SLF au nom de Sun Life du
Canada, compagnie d'assurance-vie**

[1] Le 2 novembre 2001, Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la Requérante), a produit une demande d’enregistrement pour la marque SLF (la Marque). La demande était fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants, tels que publiés :

Services financiers, nommément services d’assurances; fourniture, gestion et administration de régimes d’avantages sociaux, de régimes de placements groupés et individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de pension, les régimes d’épargne-retraite, les fonds réservés, les fonds communs, les épargnes enregistrées et non enregistrées et les produits rattachés aux versements des pensions; services immobiliers, nommément crédit-bail en immobilier, aménagements immobiliers, placements dans l’immobilier, gestion de propriétés, évaluation de biens immobiliers, gestion de portefeuilles et gestion de l’actif; services de fonds mutuels; services de fiducie; courtier en valeurs mobilières offrant des services de négociation sous forme de comptes de transaction et de régimes enregistrés.

[2] La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 juin 2004. Le 30 août 2004, Schwartz Levitsky Feldman, une société de personnes (**Société SLF**) et SLF Realty Corp./Société Immobilière SLF S.A.R.F. (**SLF Realty**) a produit une déclaration d’opposition. Je désignerai conjointement **SLF Partnership** et **SLF Realty** comme les Opposantes lorsque nécessaire. Les Opposantes ont fondé leurs motifs d’opposition sur les alinéas 38(2)a), 38(2)b), 38(2)c) et 38(2)d) de la *Loi*

sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[3] À l'appui de son opposition, les Opposantes ont produit les affidavits de Morty Lober et de William Reim. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Michel Leduc et Maureen Cook. Dans leur réplique, les Opposantes ont produit l'affidavit de Marie Daoud. À l'exception de M^{me} Daoud, tous les auteurs d'affidavits ont été contre-interrogés et les transcriptions de ces contre-interrogatoires ainsi que les réponses aux engagements sont versées au dossier.

[4] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience. Il est regrettable que les Opposantes aient choisi de ne pas présenter de plaidoyer écrit, car cela aurait été particulièrement utile dans une affaire aussi complexe qu'en l'espèce. Les parties devraient savoir que puisque les procédures d'opposition ne sont pas enregistrées, les membres de la Commission ne reçoivent pas de transcription des arguments présentés oralement.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[5] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, les Opposantes doivent s'acquitter d'un fardeau initial en produisant une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement inférer l'existence des faits étayant chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

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

- Aliéna 38(2)a) et article 30 – la date du dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(3) - la date du dépôt de la demande [voir paragraphe 16(3)];
- Alinéa 38(2)d)/caractère non distinctif – la date de dépôt de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Résumé de la preuve

Preuve des Opposantes suivant l’article 41 du Règlement

Affidavit et contre-interrogatoire de M. Lober

[7] Marty Lober atteste qu’il est comptable agréé et partenaire du cabinet comptable de **SLF Partnership**. L’enregistrement de sa société pour la marque SLF & Dessin, n° d’enregistrement LMC507775 (ci-dessous) se trouve à la pièce 1 de son affidavit.



[8] L’enregistrement est fondé sur l’emploi au Canada depuis le 1^{er} janvier 1997, en liaison avec les services suivants : Services de comptabilité, de vérification, de consultation en gestion, de planification financière, de planification successorale, de planification d’impôt personnel et d’impôt sur les sociétés, de consultation financière intégrée, de réorganisation de sociétés et de soutien juridique. Cependant, M. Lober a expliqué en contre-interrogatoire que l’activité principale de **SLF Partnership** consiste à offrir des services de comptabilité et de vérification et des services financiers aux petites et moyennes entreprises et à leurs actionnaires (contre-interrogatoire de M. Lober, p. 19).

[9] M. Lober soutient dans son affidavit que **SLF Partnership** a employé la marque SLF & Dessin sur une base continue depuis janvier 1997, sur son papier à en-tête, ses enveloppes, ses feuilles de transmission par télécopieur, ses blocs-mémos, ses cartes professionnelles, ses factures et ses chèques; des échantillons représentatifs de ces documents sont joints à titre de pièces à son affidavit. La marque SLF & Dessin figure également sur les états financiers, les dossiers, les bulletins d'information, les brochures, les documents pour les colloques et sur différents articles promotionnels incluant des calendriers, des balles antistress, des papillons adhésifs, des calculatrices, des stylos, des verres, etc. Il explique en quelle quantité plusieurs de ces articles ont été distribués aux clients de la société, ainsi qu'à des tiers tels que des institutions financières, des cabinets juridiques et des sociétés d'assurance. Par exemple, en 1997, 50 000 états financiers sur lesquels figurait la marque SLF & Dessin ont été employés par sa société.

[10] M. Lober ajoute que **SLF Partnership** a également publié des avis et des annonces qui ont paru dans divers journaux canadiens entre 1997 et 2005, dont des exemples sont également joints à son affidavit de. La Marque figure également sur le site Web de **SLF Partnership** depuis la fin de 1998.

[11] M. Lober a admis dans ses réponses aux engagements qu'aucune des annonces imprimées de **SLF Partnership** ne faisait mention de services de gestion du patrimoine (voir les pièces 37-58 de l'affidavit de M. Lober, et UA n° 21).

[12] **SLF Partnership** n'offre pas et n'est pas autorisée à offrir des services de consultation concernant des produits d'assurance d'aucune sorte (contre-interrogatoire de M. Lober, p. 47-52). **SLF Partnership** ne finance pas non plus des régimes de retraite et des régimes d'épargne groupés et ne fournit aucun service administratif ou de tenue des dossiers pour des régimes de retraite groupés, des régimes d'épargne groupés ou des régimes d'avantages sociaux groupés (contre-interrogatoire de M. Lober, Q. 182-185).

[13] Bien que M. Lober associe sa société à une société offrant un « service complet », il explique au paragraphe 9 de son affidavit que les services spécialisés suivants sont fournis par les membres de sa société de la manière suivante :

- a) Schwartz Levitsky Feldman Inc. fournit des services en matière d'insolvabilité, de faillite et d'administration provisoire;
- b) Schwartz Levitsky Feldman Valuations Inc. fournit des services d'évaluation d'entreprise et de soutien juridique;
- c) Schwartz Levitsky Feldman Consultants fournit des services consultatifs de gestion;
- d) **SLF Realty Corp.** fournit des services de conseiller en affaires immobilières;
- e) Des services de gestion de patrimoine sont fournis par Sherbrooke Financial Services (2001) Inc. (SFS) et ses prédécesseurs Sherbrooke Financial Services Inc. (qui, comme l'indique M. Loberin dans son affidavit, incluent des services de conseillers en placement, de divulgation d'investissements; de régimes de retraite et de rémunération et de planification financière personnelle (affidavit de M. Lober, par. 7).

[14] M. Lober dit aux pages 12 et 13 de son contre-interrogatoire que, bien qu'il n'y ait aucun argument écrit en vigueur, **SLF Partnership** a un contrat de licence verbal avec ces sociétés, qui les autorise à employer sa marque SLF & Dessin. Il explique que toutes les sociétés partagent le même espace de bureau, et qu'un partenaire à Montréal et un autre à Toronto approuvent toutes les annonces, le papier à en-tête et les cartes professionnelles. Hormis le partage des mêmes espaces de bureau et la vérification de la façon dont les détenteurs de la licence emploient la marque, M. Lober admet en contre-interrogatoire (aux p. 13 et 14) que ce contrôle n'est pas exercé à l'égard des caractéristiques ou de la qualité des services fournis par les sociétés affiliées en liaison avec la marque. En ce qui concerne la société affiliée de SFS en particulier, il a admis en contre-interrogatoire qu'elle ne détient pas la licence l'autorisant à employer la marque SLF & Dessin de **SLF Partnership** (contre-interrogatoire de M. Lober, p. 14 et 15).

[15] M. Lober a également admis en contre-interrogatoire que c'est en vérité SFS qui fournit des services de planification de la retraite et de planification successorale à **SLF Partnership** parce que ses employés sont formés et compétents et qu'ils sont autorisés à le

faire (contre-interrogatoire de M. Lober, Q. 464-474). Par conséquent, bien que **SLF Partnership** et SFS puissent faire la promotion du fait qu'ils travaillent ensemble à offrir les services complets d'un cabinet comptable, c'est en réalité SFS qui fournit certains des services enregistrés de **SLF Partnership**. Ce facteur, allié au fait qu'aucun des partenaires de **SLF Partnership** ne semble être un planificateur financier agréé donne à penser que **SLF Partnership** n'est peut-être pas qualifiée pour gérer seule des régimes de placements groupés et individuels et des fonds de placement.

Affidavit et contre-interrogatoire de M. Reim

[16] M. William Reim est président et unique employé de **SLF Realty**. Il indique dans son affidavit que sa société fournit des services de conseils en immobilier et des services de consultation en gestion générale, et qu'elle a été autorisée par **SLF Partnership** à utiliser la marque de commerce SLF & Dessin en liaison avec les services fournis par sa société. Au moment du contre-interrogatoire, cependant, les seuls services immobiliers que sa société fournissait étaient des services de gestion de propriété pour deux ensembles de condominiums à usage d'habitation et un projet d'aménagement immobilier (un immeuble à bureaux) (contre-interrogatoire de M. Reim, p. 16 et 17). Sa société fournissait également des services consultatifs en liaison avec des biens immobiliers (contre-interrogatoire de M. Reim, p. 18, et pièce 1 de l'affidavit de M. Reim).

[17] Aux paragraphes 7, 8, 9, 10 et 11 de son affidavit, M. Reim décrit l'emploi de sa dénomination sociale par **SLF Realty** et de SLF & Dessin sur une carte professionnelle, du papier à en-tête, une feuille de transmission par télécopieur, un bloc-mémo et une facture, pour lesquels des échantillons sont joints comme pièce à son affidavit. La pièce 7 de son affidavit consiste en un bulletin d'information qui aurait été envoyé à plusieurs centaines d'entités en 1999. Il admet en contre-interrogatoire que sa société n'a pas produit de bulletins d'information depuis 2003 (contre-interrogatoire de M. Reim, Q. 48).

[18] M. Reim n'a fourni aucun revenu de vente pour sa société et il n'a donné aucun renseignement concernant les dépenses en publicité.

[19] Dans ses réponses aux engagements, M. Reim admet qu'il n'existe aucun accord de licence écrit concernant l'emploi de SLF par **SLF Realty** (voir U2, p. 13). Il maintient que les partenaires de **SLF Partnership** sont en mesure de superviser la façon dont la marque de **SLF Partnership** est employée par **SLF Realty** parce que 1) **SLF Partnership** est propriétaire à 50 % de **SLF Realty** et 2) **SLF Realty** opère à partir des mêmes bases que **SLF Partnership** (voir U3, p. 13-14).

Preuve de la requérante suivant l'article 42 du Règlement

Affidavit et contre-interrogatoire de M. Leduc

[20] M. Leduc atteste qu'il est le vice-président, affaires publiques et corporatives de Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, une filiale en propriété exclusive de Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. et Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie font parties de Sun Life Financial Group of Companies (Sun Life Financial). Sun Life Financial est une des principales sociétés offrant des services financiers sur le plan international; elle fournit toute une gamme de produits et de services de création et de protection de la richesse aux particuliers et aux sociétés clientes, et opère dans le monde entier. Le 31 décembre 2005, Sun Life Financial gérait des actifs d'une valeur totale de 387 milliards de dollars canadiens. La Marque est employée au Canada par la Requêteurante ou par Sun Life Financial Inc. en vertu d'une licence accordée par la Requêteurante.

[21] M. Leduc affirme au paragraphe 17 de son affidavit que la Requêteurante ne fournit pas de services offerts par une société de comptables agréés à l'externe, comme des services de vérification ou de comptabilité concernant la préparation de déclarations fiscales. La Requêteurante vend plutôt de l'assurance-vie, de l'assurance-accidents et de l'assurance-maladie, tant aux individus qu'aux groupes au Canada. Les assurances sont vendues directement au public par l'entremise du réseau de distribution de la société, qui est composé de conseillers, de courtiers d'assurance et d'experts-conseils. La Requêteurante et ses sociétés affiliées financent également des régimes de retraite et des régimes d'épargne groupés, et fournissent des services administratifs et de tenue de dossiers pour les régimes de

retraite et les régimes d'épargne groupés ainsi que pour les régimes d'avantages sociaux groupés.

[22] Au paragraphe 22 de son affidavit, M. Leduc dit qu'il sait, compte tenu de sa propre expérience du secteur, que les cabinets comptables comme **SLF Partnership** n'ont pas le droit en vertu de la législation existante de concevoir ou de délivrer des produits d'assurance-vie, d'assurance-accidents et d'assurance-maladie ou de financer des régimes de pension et des régimes d'épargne groupés, et qu'il serait peu probable qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour gérer des régimes de pension, des régimes d'épargne ou des régimes d'avantages sociaux, par exemple. Les conseillers et les courtiers d'assurance de la Requérante détiennent plutôt une autorisation délivrée par les instances provinciales chargées de la réglementation en matière d'assurances et les instances provinciales chargées de la réglementation des valeurs mobilières pour vendre des produits d'assurance, des fonds mutuels et d'autres produits d'investissement (affidavit de M. Leduc, par. 18).

[23] M. Leduc explique que les services immobiliers que la Requérante dit offrir en liaison avec la Marque sont fournis [TRADUCTION] « au profit du portefeuille de Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, en soutien à ses activités dans le domaine de l'assurance » (affidavit de M. Leduc, par. 21). Il ajoute que la compétence acquise par les employés de Sun Life travaillant à la gestion de ses propres actifs immobiliers peut également être mise au service de tiers dans le futur.

[24] En contre-interrogatoire, M. Leduc dit que la Requérante a commencé à employer la Marque en avril 2003 (contre-interrogatoire de M. Leduc, Q. 103, 106 et 240). Les pièces A et C de l'affidavit de M. Leduc indiquent bien la nature de l'emploi de « SLF » dans toutes les pièces. Ces pièces sont des copies des rapports annuels de Sun Life Financial Inc., qui font référence à « SLF » comme étant le symbole boursier de la société et comme une abréviation de Sun Life Financial. Les pièces D, E, F et G jointes à son affidavit sont des copies imprimées de diaporamas présentés lors de différentes conférences sur les services financiers, de rencontres marketing et lors de l'assemblée générale de juin 2003 de Sun Life Financial Services of Canada, qui font tous référence à la marque SLF. La marque SLF

figure également sur le site Internet www.SunLife.com depuis le 12 juin 2005. Les renseignements de contrôle de la Requérante montrent qu'au cours des mois d'avril et mai 2007, 40 % des personnes qui ont accédé au site Web de la Requérante l'ont fait depuis le Canada (M. Leduc UA-14).

[25] En contre-interrogatoire, à la question de savoir si la Marque avait été utilisée en liaison avec du matériel promotionnel concernant les services pertinents, M. Leduc a reconnu plusieurs fois que [TRADUCTION] « Sun Life Financial Inc. et ses filiales n'ont pas encore lancé de campagne publicitaire officielle à l'appui de la marque SLF ». Il ajoute que [TRADUCTION] « SLF peut figurer sur divers documents écrits décrivant les produits et les services offerts par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses filiales dans une certaine limite, principalement comme abréviation de "Sun Life Financial", comme symbole de l'organisation ou comme symbole boursier de Sun Life Financial Inc. » (voir, par exemple, M. Leduc UA-23).

Affidavit et contre-interrogatoire de M^{me} Cook

[26] Dans son affidavit, M^{me} Cook atteste qu'elle est clerc supérieure en droit de sociétés pour la Requérante. La recherche effectuée par M^{me} Cook a été déposée en preuve afin de montrer la coexistence au Canada d'un grand nombre de sociétés employant des noms commerciaux contenant la combinaison de lettres SLF, pour divers marchandises et services. Le contre-interrogatoire a révélé l'ignorance de M^{me} Cook quant à la nature des entreprises qu'elle a localisées ou au fait qu'elles étaient ou non toujours actives.

La preuve de l'Opposante suivant l'article 43

Affidavit de M^{me} Daoud

[27] Marie Daoud travaille comme secrétaire juridique pour les agents de marque de commerce des Opposantes. La preuve qu'elle a présentée est constituée des résultats des recherches qu'elle a effectuées à l'aide de la base de données de l'OPIC, la base de données du système Cidreq (qui contient des renseignements sur les entreprises qui opèrent au Québec) et la base de données WHOIS par noms Webs pour les sociétés ayant des marques

de commerce déposées, des dénominations sociales et des noms de domaine qui contiennent la combinaison de lettres SLF.

[28] L'affidavit en réplique de M^{me} Daoud pour les Opposantes montre les marques de commerce figurant dans la recherche déposée en tant que pièce A de l'affidavit de M^{me} Cook qui ont été radiées ou abandonnées, et montre également les noms commerciaux cités par M^{me} Cook qui ne sont plus employés.

Questions préliminaires

Demande modifiée

[29] Lors de l'audience, la Requérante a produit une demande modifiée, dans laquelle les services ont été révisés de la manière suivante :

Services financiers, nommément services d'assurances; fourniture, gestion et administration de régimes d'avantages sociaux, de régimes de placements groupés et individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de pension, les régimes d'épargne-retraite, les fonds réservés, les fonds communs, les épargnes enregistrées et non enregistrées et les produits rattachés aux versements des pensions; services immobiliers, nommément crédit-bail en immobilier, aménagements immobiliers, placements dans l'immobilier, gestion de propriétés, évaluation de biens immobiliers, gestion de portefeuilles et gestion de l'actif [TRADUCTION] *pour des édifices appartenant en totalité ou en partie à la Requérante ou à une société affiliée.*

[30] L'agent des Opposantes a demandé et obtenu l'autorisation de formuler ses commentaires concernant la modification, même si le registraire ne sollicite généralement pas les commentaires de l'autre partie au moment d'examiner une demande modifiée. L'agent des Opposantes a dit qu'il ne consentait pas à la demande modifiée et que sa plaidoirie serait la même, que la modification soit acceptée ou non.

[31] Considérant que la modification proposée limite les services de la Requérante, je suis d'avis que la demande modifiée est conforme à l'article 32 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, et devrait être versée au dossier.

Les services en cause

[32] L'agent des Opposantes a également fait savoir au début de l'audience qu'il ne s'opposerait pas aux services en cause suivants :

- services de fonds mutuels
- services de fiducie
- courtiers de valeurs mobilières offrant des services de négociation sous forme de comptes de transaction et de régimes enregistrés

[33] Je ne tiendrai donc pas compte de ces services dans mon analyse à l'égard de l'un quelconque des motifs d'opposition. Chaque motif est donc rejeté en ce qui a trait à ces services.

Article 50 – Licence d'emploi d'une marque de commerce

[34] En ce qui concerne la preuve des Opposantes, bien que M. Lober ait dit que **SLF Partnership** accorde des licences pour sa marque aux autres parties, j'estime qu'il n'a pas démontré que sa société exerce le contrôle requis à l'égard des services liés à la marque SLF & Dessin [voir *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker* (1999), 3 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.), à la page 112]. Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner

[35] En l'espèce, bien que M. Lober dise qu'un accord de licence verbal a été conclu concernant l'octroi d'une licence, il n'a fourni aucun détail à son sujet et n'a donné aucun

détail sur l'existence et l'exercice d'une quelconque forme de contrôle par **SLF Partnership** à l'égard des caractéristiques ou de la qualité des services vendus par les sociétés affiliées en liaison avec la marque SLF. Par conséquent, tout emploi de la marque de **SLF Partnership** montré par les licenciés présumés ne profite pas à **SLF Partnership**. Je conclus donc que **SLF Partnership** n'a pas démontré qu'elle peut se prévaloir de l'article 50, à l'égard des services utilisés par les licenciés en liaison avec la marque SLF & Dessin. Il est à noter que cette conclusion est fondée sur la preuve déposée en l'espèce, et qu'il ne s'agit pas d'une conclusion sur la validité de la marque de commerce déposée de **SLF Partnership** (voir *Creations Meandres Inc. c. Xentel DM Inc.*, 2005 CarswellNat 1309 (C.O.M.C.)).

[36] En ce qui concerne l'emploi de la marque SLF & Dessin par **SLF Realty**, M. Reim dit dans son affidavit que sa société a été autorisée par **SLF Partnership** à l'employer en liaison avec les services qu'elle fournit. Cependant, il a été révélé en contre-interrogatoire qu'aucun accord de licence écrit n'existe entre **SLF Partnership** et **SLF Realty**. De plus, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve n'appuie pas la prétention selon laquelle **SLF Partnership** contrôle les caractéristiques et la qualité des services immobiliers offerts par **SLF Realty**. À cet égard, la seule référence à la question du contrôle par **SLF Partnership** des caractéristiques et de la qualité des services immobiliers fournis par **SLF Realty** est une réponse à l'engagement où M. Reim soutient que **SLF Partnership** est [TRADUCTION] « en mesure de surveiller la manière dont la marque de commerce SLF est employée par SLF Realty Corp. » et qu'elle le fait [TRADUCTION] « sur une base continue ». (Reim UA-3, p. 13-14)

[37] Un tel contrôle, cependant, porte sur l'emploi de la marque SLF & Dessin, contrairement au contrôle portant sur les caractéristiques ou la qualité des services offerts par **SLF Realty** en liaison avec la marque SLF & Dessin, comme le prévoit l'article 50. De plus, je ne suis pas d'accord pour dire que le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services offerts par **SLF Partnership** peut être inféré du fait que **SLF Partnership** est propriétaire à 50 % de **SLF Realty** et/ou que deux sociétés partagent les mêmes locaux. À cet égard, la jurisprudence indique clairement qu'en soi, le contrôle par actionariat ne suffit pas à satisfaire aux exigences énoncées par l'article 50. Il doit également être démontré qu'il

y avait contrôle véritable des caractéristiques ou de la qualité des services (voir *Dynatech Automation Systems, Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d), aux p. 101 à 106, et *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), à la page 254 (par. 22). De plus, bien qu'une entreprise sous contrôle commun puisse être en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 50 (voir *Petro Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re})), en l'espèce, le fait qu'un propriétaire et un licencié partagent les mêmes lieux de travail ne suffit pas en soi à démontrer le contrôle par le propriétaire à l'égard des caractéristiques et de la qualité des services vendus par le licencié.

[38] En ce qui concerne la preuve de la Requérante, M. Leduc a expliqué comment la Marque avait été employée par la Requérante, et en vertu d'une licence par Sun Life Financial Inc. et les autres membres de Sun Life Financial Group of Companies. Bien qu'il ait confirmé en contre-interrogatoire que la licence était verbale, il a expliqué que l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services en question est en tout temps sous le contrôle de la Requérante. Le contrôle est exercé par l'entremise de rapports rédigés par la direction de chaque licencié de la Requérante et par l'entremise des mécanismes normaux de rapport et de gestion de la Requérante et de ses licenciés. À mon avis, cette preuve suffit à démontrer que la Requérante exerce le contrôle requis à l'égard des caractéristiques ou de la qualité des marchandises ou services liés à la Marque.

Motifs d'opposition

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

[39] L'agent des Opposantes a retiré le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) à l'audience.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[40] Comme motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), les Opposantes ont plaidé que la Marque n'est pas enregistrable au regard de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce **SLF Partnership** SLF & Dessin.

[41] **SLF Partnership** s'est acquittée de sa charge de présentation parce que son numéro d'enregistrement LMC507775 existe toujours.

Analyse fondée sur le paragraphe 6(5)

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces dernières sont exposées ci-dessous.

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle chacune est devenue connue

[43] Tant la Marque que la marque de **SLF Partnership** sont essentiellement constituées d'initiales représentant des acronymes de leur nom respectif, de sorte que leur caractère distinctif inhérent est relativement faible [*GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154].

[44] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, la preuve montre clairement que la Requérante est une société d'assurance bien connue au Canada. Cependant, la question consiste à déterminer dans quelle mesure la marque SLF de la Requérante est devenue connue au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

[45] L'agent des Opposantes fait valoir que si un emploi de la Marque au Canada a été démontré par la Requérante, cet emploi est minimal. Je suis d'accord. À cet égard, je conviens avec l'agent des Opposantes que l'emploi de SLF à la bourse de Toronto ne correspond pas à l'emploi d'une marque de commerce au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Cependant, cela démontre que les investisseurs canadiens ont appris à reconnaître la Requérante (ou ses licenciés) par son symbole et cela contribue à la réputation acquise par la marque SLF de la Requérante. De plus, je suis d'accord avec l'agent des Opposantes concernant le fait que SLF figure sur les rapports annuels des licenciés de la Requérante, et en liaison avec des diaporamas, constituait principalement un emploi de SLF en tant qu'abréviation pour Sun Life Financial, contrairement à un emploi de SLF comme marque de commerce en liaison avec les services en cause. Par conséquent, bien que la preuve de la Requérante ne puisse montrer qu'un emploi limité de SLF en tant que marque de commerce au Canada en application du paragraphe 4(2), j'estime qu'elle démontre tout de même que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[46] Quant à la marque de **SLF Partnership**, l'affidavit de M. Lober montre que la marque de commerce déposée SLF & Dessin est devenue connue de **SLF Partnership** au Canada, et particulièrement à Toronto et Montréal, en liaison avec des services de comptabilité et de vérification et quelques autres services financiers comprenant des services de planification successorale, de planification d'impôt personnel et de planification d'impôt sur les sociétés, de consultation financière intégrée et de réorganisation de sociétés. En ce qui concerne les autres services enregistrés, cependant, **SLF Partnership** n'a pas réussi à me convaincre que l'emploi montré était réputé le sien. Je ne peux donc pas conclure que la marque de commerce SLF employée en liaison avec ces services est devenue généralement connue en tant que marque de **SLF Partnership** [voir *R.C. Purdy Chocolates Ltd. c. Gershkovitch* (2005), 46 C.P.R. (4th) 71 (C.O.M.C.)]. De plus, l'emploi de la marque SLF & Dessin hors du champ d'application de l'article 50 peut également avoir affaibli le caractère distinctif de la marque de **SLF Partnership**.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été employée

[47] Selon M. Leduc, la Requérante a commencé à employer SLF comme marque de commerce en avril 2003. **SLF Partnership**, d'un autre côté, a commencé à employer sa marque en janvier 1997. Ce facteur favorise donc **SLF Partnership**.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[48] En ce qui concerne les services et la nature du commerce des parties, c'est l'état déclaratif des services de la Requérante et l'état déclaratif des services de **SLF Partnership** pour l'enregistrement n° 507775 qui comptent : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), aux pages 10-11, *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), à la page 112, et *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), aux pages 390-392. Cependant, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans le but de déterminer le genre probable d'entreprise et de commerce que les parties souhaitent plutôt que tous les types de commerces que le libellé peut inclure. À cet égard, la preuve de la véritable nature du commerce des parties est utile : voir la décision *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), à la page 169.

[49] La Requérante a fait valoir que puisque la principale activité de **SLF Partnership** est la comptabilité et la vérification, ses autres services enregistrés ne sont que des services connexes. Dans *London Life Insurance Co. c. Nesbitt Thomson Inc.* (1996), 75 C.P.R. (3d), à la page 114, M. Martin, membre de la Commission, a établi la distinction suivante entre les services principaux et les services connexes à la page 120 :

[TRADUCTION] Superficiellement, les services semblent être similaires, mais un examen attentif de l'état déclaratif des services de l'opposante révèle une réalité autre. Comme cela a été dit dans *Coffee Hut*, il faut examiner l'état déclaratif des services de l'opposante afin de déterminer le genre probable d'entreprise qu'elle exploiterait. À cet égard, l'état déclaratif des services donne à penser que les principaux services de l'opposante sont liés à la vente d'assurances-vie et que les services de planification financière et de placement sont accessoires aux services d'assurance-vie. La preuve de l'opposante le confirme et indique que bien que l'opposante fasse usage de certains véhicules financiers, tels que les REER, les CPG et les rentes pour la vente et l'organisation des régimes d'assurance-vie, elle n'offre

pas la gamme complète des produits financiers propres à une maison de courtage. Par exemple, l'opposante ne touche pas aux instruments de placement les plus complexes tels que les obligations, les options, les marchandises, les contrats à terme standardisés, les coupons et autres instruments du même genre. La publicité de l'opposante souligne la primauté des services d'assurance pour son produit FREEDOM 55, les services de planification financière constituant une partie nécessaire et accessoire de ces services d'assurance (c'est-à-dire – pièce E2 de l'affidavit Bailey).

L'état déclaratif des services de la requérante, d'un autre côté, ne porte que sur des « services de placement », ce qui donne à penser que la marque de commerce de la requérante doit être employée en liaison avec la gamme complète des services financiers et des services de placement liés à une maison de courtage. L'affidavit de M. Simms le confirme et confirme aussi que les services de NESBITT THOMSON FREEDOM ACCOUNT consistent en une vaste gamme de placements, y compris divers types de valeurs mobilières. En vérité, M. Simms confirme que l'enregistrement de la requérante prévoit la vente de valeurs au public et que cette dernière est inscrite sur tous les marchés boursiers au Canada. La preuve (y compris l'affidavit Ash déposé par l'opposante) montre que c'est ce à quoi le public s'attend d'une maison de courtage.

[...]

Ainsi, bien qu'il y ait quelques similitudes superficielles entre les services des parties, ils sont essentiellement différents. Les services de l'opposante sont des services d'assurance-vie comportant des services accessoires de planification financière et de placement quelque peu limités. Les services de la requérante comprennent toute la gamme des services de placement, qui incluent la vente de différents titres, mais qui n'incluent pas la vente d'assurances-vie. Les activités commerciales des parties sont également essentiellement différentes, puisque l'opposante est active dans le milieu de l'assurance et que la Requérente est une maison de courtage.

[50] En l'espèce, M. Lober a admis que la principale activité de **SLF Partnership** consiste à [TRADUCTION] « offrir des services de comptabilité et de vérification et des services financiers aux petites et moyennes entreprises et à leurs actionnaires » (contre-interrogatoire de M. Lober, Q. 61). De plus, comme M. Loberin l'a admis dans ses répliques aux engagements, la publicité imprimée de **SLF Partnership** souligne la primauté de ses services de comptabilité et de vérification et ne se réfère aucunement aux services que l'Opposante décrit elle-même comme étant des « services de gestion de patrimoine » (Lober UA n° 21). Bien que **SLF Partnership** puisse *offrir des conseils sur* différentes questions en matière de finances (c'est-à-dire la planification successorale et fiscale), elle ne *vend* pas

d'assurance-vie ou de fonds mutuels, ni ne finance de régimes de pension ou de régimes d'épargne groupés et ne *fournit aucun service administratif ou de tenue des dossiers* pour des régimes de retraite groupés, des régimes d'épargne groupés ou des régimes d'avantages sociaux groupés. De plus, bien que **SLF Partnership** se présente comme une société travaillant en conjonction avec les sociétés affiliées pour offrir les services d'un cabinet comptable complet, il a été montré qu'un grand nombre des services enregistrés de **SLF Partnership** sont en vérité rendus par ces autres sociétés, qui ne sont pas dûment autorisées par licence à employer la marque SLF & Dessin. Par conséquent, je conclus que les services principaux de **SLF Partnership** sont la comptabilité et la vérification et que la plupart de ses autres services enregistrés sont accessoires à ces services.

[51] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les services des parties sont liés dans la mesure où il peut être considéré que les deux parties, règle générale, fournissent des services financiers. Cependant, les services véritablement en cause, ou qui sont déjà fournis, sont différents. Selon la preuve présentée, il semble que **SLF Partnership** ne fournisse pas les mêmes services financiers en liaison avec sa Marque SLF & Dessin que ceux qui sont visés par la demande de la Requérante en liaison avec sa Marque.

Alinéa 6(5)d) la nature du commerce

[52] **SLF Partnership** offre actuellement ses services depuis deux endroits où le nom de la société est affiché en compagnie des mots Chartered Accountants/Comptables Agrees. Les cibles sont les personnes et les sociétés qui veulent se procurer des services de comptabilité générale ou de préparation de déclarations de revenus. Ses autres clients incluent des institutions financières, des cabinets juridiques et des sociétés d'assurance (affidavit de M. Lober, par. 22).

[53] La Requérante s'appuie sur la décision *Toronto Dominion Bank c. Evergreen Savings Credit Union* (2004), 37 C.P.R. (4th) 454 (C.O.M.C.) pour faire valoir qu'il est nécessaire d'examiner les activités des parties et la preuve présentée pour déterminer quelle marque est employée et quels services sont offerts. Comme la marque de **SLF Partnership** figure toujours avec les mots Chartered Accountants/Comptables Agréés, la Requérante fait

valoir que le message transmis aux consommateurs par un tel emploi de la marque est qu'il s'agit d'une abréviation du nom de la société. La Requérante fait également valoir qu'un tel emploi de la marque renforce la réputation de **SLF Partnership** dans le domaine de la comptabilité.

[54] D'un autre côté, la Requérante cible des personnes et des entreprises qui souhaitent se procurer des produits d'assurance-vie, d'assurance-accidents et d'assurance-maladie. Tous les conseillers, les courtiers d'assurance et les entrepreneurs ont une licence décernée par les organismes de réglementation provinciaux pour vendre ces produits. La Requérante cible également les entreprises qui veulent que la Requérante fournisse, gère et administre des régimes de placements et d'avantages sociaux groupés ou individuels, y compris des régimes de pension. Les services de la Requérante sont offerts par l'entremise de son réseau de conseillers, de courtier d'assurance, d'entrepreneurs et d'employés qui opèrent depuis des lieux arborant le nom et la marque SUN LIFE FINANCIAL. La Requérante a par conséquent fait valoir que sa façon de faire des affaires au Canada diffère de celle de **SLF Partnership**.

[55] Bien que cela puisse effectivement être le cas actuellement, la manière dont les parties exercent leurs activités n'est pas déterminante quant aux voies de commercialisation si on tient compte de la question de la probabilité de confusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). Comme je l'ai fait remarquer précédemment, lors d'une procédure d'opposition le registraire doit tenir compte des services visés par la présente demande et dans l'enregistrement de **SLF Partnership**, car les états déclaratifs de ces services déterminent l'étendue du monopole de **SLF Partnership** concernant la marque de commerce déposée ou demandée par la Requérante en liaison avec sa marque.

[56] Bien que les deux parties puissent actuellement offrir leurs services respectifs dans des édifices arborant leur nom commercial, ni la demande de la Requérante ni l'enregistrement de **SLF Partnership** n'imposent de restriction à cet égard. En d'autres termes, rien n'empêche les parties d'offrir leurs services respectifs dans le futur dans des édifices n'arborant pas leurs noms commerciaux. De plus, la présente affaire doit être

distinguée de l'affaire *TD Evergreen*, parce que dans *TD Evergreen*, la Requérante était une coopérative d'épargne et de crédit offrant ses services à ses membres *seulement*, alors que l'opposante était une banque dont les services pertinents ciblaient des membres du public. En l'espèce, les services financiers visés par la demande ne sont pas limités. Par conséquent, considérant que les services financiers visés par la présente demande et l'enregistrement de **SLF Partnership** sont liés, je dois examiner la possibilité que les voies de commercialisation des parties pour ces services puissent se recouper.

[57] En ce qui concerne les services immobiliers de la Requérante, puisqu'à mon avis ces services ne sont pas similaires aux services financiers de l'Opposante, j'estime que les voies de commercialisation de la Requérante pour ces services ne risquent pas de recouper celles de **SLF Partnership**.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[58] Même si les marques peuvent représenter des acronymes pour les noms commerciaux propres aux parties, lorsqu'elles sont examinées sans faire référence à d'autres questions, elles sont pratiquement identiques. La seule différence consiste en ce que la marque de **SLF Partnership** inclut un dessin qui n'a pas de caractère distinctif.

Circonstances pertinentes additionnelles

[59] La Requérante fait valoir que les deux marques ont coexisté depuis 2002 sans qu'il puisse être démontré que cela avait créé de la confusion sur le marché. Cependant, compte tenu de l'emploi limité de la Marque, j'estime que l'absence de confusion n'est pas particulièrement pertinente en l'espèce.

[60] La Requérante fait également valoir que la recherche effectuée par M^{me} Cook démontre la coexistence au Canada de plusieurs sociétés possédant des noms commerciaux contenant la combinaison de lettres SLF. La preuve de l'Opposante, cependant, a montré que M^{me} Cook ne connaissait pas la nature des activités de ces entreprises, ou ne savait pas si elles étaient toujours actives. Dans tous les cas, et même si les noms des quatorze entreprises

soumis à mon attention par la Requérante ne sont plus employés, le fait qu'ils aient été choisis et enregistrés donne à penser que SLF est une combinaison de lettres communément employée par les entreprises en général.

[61] Une autre circonstance de l'espèce pertinente soulevée par la Requérante est que les entreprises qui veulent que la Requérante fournisse, gère et administre des régimes de placements et d'avantages sociaux groupés ou individuels sont des clients avertis intéressés par des services financiers spécialisés (et fortement réglementés). Ainsi, les entreprises qui paient pour les services de la Requérante ne le feront pas sans prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et passer du temps avec les représentants de la société.

[62] Bien que cela puisse effectivement être le cas, je note que la Requérante cible également des personnes intéressées à se procurer des produits d'assurance-vie, d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, ou des fonds mutuels et autres produits d'investissement. J'estime que ces personnes ne sont pas nécessairement plus averties que celles qui s'intéressent aux services de comptabilité générale ou de déclarations de revenus de **SLF Partnership**.

Conclusion

[63] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit déterminer si un consommateur ayant un souvenir général et imparfait de la marque de **SLF Partnership**, pourrait penser, à la vue de la marque de la Requérante, que les services en question partagent une source commune. Malgré l'argument valable soulevé par le conseiller de la Requérante, cette dernière ne m'a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques à l'heure actuelle. Bien que je convienne qu'une marque au caractère distinctif faible, telle que la marque de **SLF Partnership**, ne devrait normalement se voir accorder qu'une protection à la portée très limitée, en l'espèce **SLF Partnership** a fourni la preuve que sa marque SLF & Dessin avait acquis une réputation considérable, particulièrement à Montréal et à Toronto, en liaison avec ses services de comptabilité et de vérification. De plus, même si les services financiers offerts par chacune des parties sont peut-être différents dans les faits, je ne suis pas

convaincue que le Canadien moyen serait en mesure de savoir qu'une grande entreprise offrant des services de consultation financière, telle que celle de la Requérante, ne serait pas également en mesure d'offrir des services financiers tels que ceux offerts par **SLF Partnership**, ou qu'un cabinet comptable comme **SLF Partnership** n'offre pas le même genre de services financiers qu'offre la Requérante. Même si les marques peuvent représenter des acronymes pour les noms commerciaux des deux parties, lorsqu'elles sont présentées sans contexte additionnel, elles sont pratiquement identiques. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu'un Canadien ayant un souvenir imparfait des services de comptabilité et de vérification offerts par **SLF Partnership** en liaison avec la marque SLF & Dessin ne présumerait pas, suivant sa première impression, que les services financiers SLF de la Requérante sont offerts par **SLF Partnership** ou qu'ils y sont liés d'une quelconque façon. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc accueilli à l'égard des services financiers de la Requérante.

[64] Cependant, j'estime que ce motif doit être rejeté à l'égard des services immobiliers de la Requérante. Comme je l'ai fait remarquer ci-dessus, j'estime que les services immobiliers de la Requérante sont différents de tous les services enregistrés de **SLF Partnership**. De plus, les services immobiliers de la Requérante ont été limités aux édifices détenus en totalité ou en partie par la Requérante ou une société affiliée. Par conséquent, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de véritable risque de confusion entre les marques à l'égard de ces services.

Motif fondé sur l'alinéa 16(3)c)

[65] À titre de motif fondé sur l'alinéa 16(3)c), les Opposantes plaident que la Marque créé de la confusion avec le nom commercial de **SLF Realty**, SLF Realty Corp. Société Immobilière SLF S.A.R.F., employée en liaison avec des services de placements dans l'immobilier et de planification financière depuis le 29 septembre 1988.

[66] Suivant le paragraphe 6(4) de la Loi, l'emploi d'un nom commercial créé de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous

ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale

[67] Pour décider si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le registraire tient compte de toutes les circonstances prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[68] Comme je l'ai fait remarquer précédemment, la marque de la Requérante ne possède pas un caractère distinctif très fort parce qu'elle est constituée de lettres employées comme acronyme de Sun Life Financial. Le nom de **SLF Realty** n'a pas de caractère distinctif non plus, parce qu'il est également composé de lettres de l'alphabet et qu'il est suivi des mots descriptifs « Realty Corp. »

[69] En ce qui concerne la mesure dans laquelle le nom commercial de **SLF Realty** est devenu connu, la Requérante fait valoir que **SLF Partnership** n'a déposé aucune preuve de l'existence d'une licence régissant l'emploi par **SLF Realty** de SLF & Dessin comme marque de commerce ou de SLF comme composante de son nom commercial. La Requérante plaide donc que tout emploi de SLF par **SLF Realty** ne peut être à l'avantage de **SLF Realty**.

[70] Pour sa part, l'agent des Opposantes fait valoir que le fait que **SLF Partnership** n'exerce aucun contrôle sur le nom commercial de **SLF Realty** et qu'elle ne dispose pas d'une licence à cet effet n'est pas pertinent parce que **SLF Realty** est celle qui a employé SLF pour la première fois dans son nom commercial. À cet égard, **SLF Realty** a été constituée avant que **SLF Partnership** ne dépose sa demande de marque de commerce pour SLF & Dessin.

[71] J'estime que les arguments des Opposantes ne sont pas très convaincants. Je suis d'avis que les Opposantes créent de la confusion en plaidant qu'une des opposantes (**SLF Partnership**) détient les droits sur la marque de commerce SLF & Dessin, tandis que l'autre opposante (**SLF Realty**) détient les droits sur le nom commercial SLF Realty Corp./Société Immobilière SLF S.A.R.F. Dans tous les cas, à la date de dépôt de la demande (c'est-à-dire le 2 novembre 2001), **SLF Realty** n'avait pas de licence pour employer la marque déposée de **SLF Partnership**, soit seule soit dans son nom commercial. Par conséquent, je conviens avec la Requérante que l'emploi du nom commercial de **SLF Realty** ne profite pas à **SLF Realty**.

[72] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de la Requérante est devenue connue, elle n'était pas devenue connue du tout au Canada à la date de dépôt de la demande.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque ou nom commercial a été employé

[73] L'emploi de SLF par la Requérante à titre de marque de commerce a commencé en avril 2003, soit après la date pertinente pour ce motif d'opposition. En ce qui concerne le nom commercial de **SLF Realty**, sur la base de la preuve présentée, je peux seulement conclure qu'il est devenu connu au Canada dans une mesure minimale. Dans tous les cas, considérant que l'emploi démontré après le 9 février 1999 (c'est-à-dire la date d'enregistrement de la marque SLF & Dessin de **SLF Partnership**) n'était pas distinctif de **SLF Realty**, j'estime que la période de temps au cours de laquelle les marques ont été employées n'est pas d'une grande importance.

(Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[74] La preuve montre que, à la date pertinente, **SLF Realty** avait employé son nom commercial en liaison avec 1) des services de gestion de propriétés pour deux ensembles de condominiums à usage d'habitation et un projet d'aménagement immobilier; et 2) des services de consultation financière et des services consultatifs en liaison avec des biens

immobiliers. Les services immobiliers de la Requérante, quant à eux, incluent des services de crédit-bail en immobilier, aménagements immobiliers, placements dans l'immobilier, gestion de propriétés, évaluation de biens immobiliers, gestion de portefeuilles et gestion de l'actif.

[75] Bien que de prime abord les services de gestion de propriétés et d'aménagements immobiliers de la Requérante semblent être similaires aux services immobiliers de **SLF Realty**, les services de la Requérante sont limités aux édifices détenus en totalité ou en partie par la Requérante ou une société affiliée. À mon avis, la restriction concernant les services de la Requérante signifie clairement que ses services immobiliers servent au propre portefeuille de placements de Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, à l'appui de ses activités en matière d'assurance (comme l'a dit M. Leducalso au paragraphe 21 de son affidavit).

[76] Par conséquent, bien qu'il y ait certaines ressemblances entre les services des parties, j'estime que leurs voies de commercialisation ne risquent pas de se recouper. Même si M. Leduc a pu dire dans son affidavit que le savoir-faire acquis par les employés de la Requérante dans la gestion de ses biens immobiliers pourrait aussi être transmis à des tiers dans le futur, la modification apportée aux services ne le permettrait pas. À cet égard, la Requérante a limité ses services aux édifices détenus en totalité ou en partie par elle-même ou une société affiliée, alors que les services de **SLF Realty** sont offerts à des tiers, y compris des clients du cabinet comptable de **SLF Partnership**, des banquiers, des avocats et d'autres cabinets comptables.

[77] En ce qui les services de consultation financière de **SLF Realty**, j'estime qu'ils sont différents des services de la Requérante, car la preuve démontre clairement que les services de **SLF Realty** sont fournis spécifiquement en liaison avec des biens immobiliers.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[78] Concernant le degré de ressemblance entre la Marque et le nom commercial, la Marque est la première partie du nom commercial de **SLF Realty**. Il y a donc un certain degré de ressemblance dans la présentation et le son. Les idées suggérées sont différentes, cependant, puisque la Marque ne suggère aucune idée en particulier, alors que le nom commercial de **SLF Realty** suggère l'idée d'une société immobilière.

Conclusion

[79] La question est de savoir si un consommateur qui a un souvenir général et imparfait du nom commercial de **SLF Realty** pensera vraisemblablement, lorsqu'il verra la marque de la Requérante, que les services ont la même source. Après avoir considéré toutes les circonstances pertinentes, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y avait pas de risque vraisemblable de confusion à la date de dépôt de la Requérante.

Autres motifs d'opposition

[80] Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et 38(2)d) portent essentiellement sur la question de la confusion créée entre la Marque et la marque SLF & Dessin de **SLF Partnership**. Pour la plupart, mes conclusions concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) s'appliquent également à ces motifs. Par conséquent, je conclus, suivant la prépondérance des probabilités, que la Requérante n'a pas réussi à démontrer que sa marque proposée ne créait pas de confusion avec la marque de **SLF Partnership** à la date du dépôt de la demande de la Requérante et de la déclaration d'opposition. Conséquemment, ces motifs sont également accueillis en ce qui concerne les services financiers de la Requérante.

Décision

[81] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l'égard des services « Services financiers, nommément services d'assurances; fourniture, gestion et administration de régimes d'avantages sociaux, de régimes de placements groupés et individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de pension, les régimes d'épargne-retraite, les fonds réservés, les fonds communs,

les épargnes enregistrées et non enregistrées et les produits rattachés aux versements des pensions », et je rejette l'opposition en ce qui concerne le reste des services en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.), pour un exemple de décision partagée dans la jurisprudence].

FAIT À Gatineau (Québec), le 30 mars 2010.

Cindy R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce