



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

**Référence : 2013 COMC 130**  
**Date de la décision : 2013-08-13**

## **TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par MinMaxx Realty Inc. à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1500283 pour la  
marque de commerce MAXIM REALTY  
au nom de Maxim Realty Inc.**

### **I. Contexte**

[1] Maxim Realty Inc. (la Requérante) a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAXIM REALTY (la Marque), fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec divers articles promotionnels et imprimés, de même qu'une gamme de services immobiliers, de gestion de propriétés et de services d'aménagement de terrains et de construction. L'état déclaratif des marchandises et services est entièrement reproduit à l'annexe A de cette décision.

[2] MinMaxx Realty Inc. (l'Opposante) s'est opposée à la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13, (la Loi).

[3] La demande a fait l'objet d'une demande d'opposition pour les motifs que : (i) la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30(a), (e) ou (i) de la Loi; (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi étant donné l'emploi antérieur par l'Opposante des marques de

commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin, son emploi antérieur du nom commercial MINMAXX et ses demandes d'enregistrement produites antérieurement pour MINMAXX et MINMAXX et Dessin, dont les détails sont présentés à l'annexe B de cette décision; et (iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Les deux parties ont produit une preuve et des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a eu lieu.

## II. Fardeau de preuve

[5] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve suffisante pour démontrer la véracité des faits revendiqués sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à 298].

## III. Analyse

### Question préliminaire

[6] Tout d'abord, je remarque que dans son plaidoyer écrit, l'Opposante mentionne à la fois l'absence de droit à l'enregistrement et la non-enregistrabilité dans son analyse relative à la confusion. Cependant, l'Opposante n'a pas invoqué la non-enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)(d) dans sa déclaration d'opposition. Compte tenu de cela, je ne tiendrai compte des observations de l'Opposante relatives à la confusion que dans la mesure où elles se rapportent aux motifs d'opposition qui sont fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi.

### Article 30 – La conformité

[7] La date pertinente pour l'examen de la conformité de la demande aux exigences de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande d'enregistrement, nommément

le 19 octobre 2010 [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à 475].

Alinéa 30(a)

[8] Le fardeau initial de preuve de l'Opposante en vertu de l'alinéa 30(a) est léger. En fait, il est possible qu'il suffise à l'Opposante de présenter des arguments satisfaisants pour s'acquitter de son fardeau initial [voir *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Ltd c. MA Comacho-Saldana International Trading Ltd faisant affaire sous le nom Macs International* (1984), 1 CPR (3d) 101 à 104 (COMC)].

[9] En l'espèce, l'Opposante n'a fourni ni élément de preuve ni argument à l'appui de ce motif d'opposition. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial de preuve. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(a) est donc rejeté.

Alinéa 30(i)

[10] Lorsqu'une requérante a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30(i), un motif fondé sur l'alinéa 30(i) ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. La Requêteurante a fourni la déclaration exigée et il n'y a pas de circonstances exceptionnelles dans la présente espèce. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i) est donc rejeté.

Alinéa 30(e)

[11] L'Opposante a invoqué que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30(e) de la Loi puisque la Requêteurante, que ce soit elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'a jamais eu l'intention d'employer la marque de commerce projetée au Canada en liaison avec la totalité des marchandises et des services présentés dans la demande.

[12] Puisque la demande renferme une déclaration indiquant que la [TRADUCTION] « Requêteurante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié », a l'intention d'employer la

Marque au Canada, elle est officiellement conforme à l'alinéa 30(e) de la Loi. La question est donc de savoir si la Requérante s'est conformée, en substance, à la date de production de la demande d'enregistrement, c.-à-d., si la déclaration était vraie.

[13] Comme il est difficile de prouver un fait négatif, et encore davantage lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur un emploi projeté, le fardeau initial qui incombe à une opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30(e) est relativement léger [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch In.* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF)].

[14] Une opposante peut se fonder sur la preuve de la requérante pour s'acquitter de son fardeau initial, mais elle doit démontrer que la preuve de la requérante est manifestement incompatible avec les revendications de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, In.*, (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[15] En l'espèce, l'Opposante s'appuie uniquement sur la preuve de la Requérante (l'affidavit de Kenn Mukherjee souscrit le 8 janvier 2012) pour s'acquitter de son fardeau initial. L'Opposante est d'avis que l'affidavit de M. Mukherjee fournit une preuve qui est incompatible avec l'emploi projeté revendiqué par la Requérante dans sa demande.

[16] En ce qui concerne les services, l'Opposante affirme que la Requérante n'a jamais eu l'*intention* d'employer la Marque, puisqu'elle était déjà employée au Canada en liaison avec les services avant la date de production de la demande de la Requérante du 19 octobre 2010.

[17] À l'appui de son affirmation que la Marque avait été employée avant la date de production de la demande d'enregistrement, l'Opposante se fonde sur les passages suivants de l'affidavit de M. Mukherjee :

[TRADUCTION] Paragr. 9 : Mon entreprise fournit les services immobiliers indiqués ci-dessus. Mon entreprise n'est pas une agente immobilière détentrice de permis. Avant de produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce de mon entreprise, j'ai consulté la Banque de développement du Canada où l'on m'a indiqué qu'il était préférable de produire ma demande en la fondant sur un emploi projeté de la Marque en

ce qui concerne tous les services puisque l'on croyait que, en le déclarant autrement, on pourrait considérer qu'il s'agit des services d'un agent immobilier.

Paragr. 10 : Compte tenu de la preuve et des conseils de mon agent de marques de commerce, j'ai produit une demande d'enregistrement révisée pour refléter les services présentement offerts et ceux projetés. Ci-joint à mon affidavit, en pièce A5, se trouve une copie de la demande révisée.

[18] Dans la demande révisée qui est jointe en pièce A5 à l'affidavit de M. Mukherjee, la Requérante avait supprimé les « services immobiliers », de même que toutes les marchandises. De plus, à l'exception des « agences immobilières », la Requérante a modifié les autres services pour qu'ils soient fondés sur l'emploi depuis le 28 février 2005, plutôt que sur l'emploi projeté comme déclaré dans la demande, telle qu'elle a été initialement produite. Comme l'a souligné l'Opposante, certains des services indiqués dans la demande révisée apparaissent à la fois dans les revendications d'emploi et d'emploi projeté, et des services supplémentaires qui n'étaient pas dans la demande initialement produite ont également été ajoutés.

[19] La demande révisée a été rejetée par le Registraire des marques de commerce le 17 janvier 2012 parce que la modification d'une demande pour changer la date de premier emploi après publication est contraire à l'alinéa 32(b) du *Règlement sur les marques de commerce*. Je remarque que la demande révisée était également contraire à l'alinéa 32(e) du *Règlement sur les marques de commerce* puisqu'elle comprenait des services qui ne se trouvaient pas dans la demande initialement produite.

[20] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante déclare que tous les services précédemment revendiqués comme n'ayant pas été employés par la Requérante ont été modifiés pour revendiquer un emploi par la Requérante depuis le 28 février 2005 dans la demande révisée. Cependant, cette déclaration est assez inexacte. Comme il est susmentionné, la demande révisée ne revendique pas, en fait, l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les « agences immobilières ». Ces services précis apparaissent toujours dans l'emploi projeté comme fondement de la demande révisée.

[21] Je remarque qu'au paragraphe 4 de son affidavit, M. Mukherjee déclare explicitement que son entreprise « propose » d'élargir ses services immobiliers pour inclure également « les agences immobilières/le courtage immobilier ». Compte tenu de cela, j'estime qu'il n'y a aucune incohérence dans la preuve de la Requérante en ce qui concerne les services qui sont définis dans la demande comme des « agences immobilières ».

[22] L'Opposante a également soutenu que puisque la Requérante n'est pas une agente immobilière détentrice de permis (voir le paragraphe 9 de l'affidavit de M. Mukherjee), elle ne pouvait avoir eu l'intention d'employer la marque de commerce en liaison avec les services d'« agences immobilières » au moment de la production de la demande. Je ne suis pas d'accord. Même si la Requérante ne détenait pas de permis au moment de produire sa demande, il n'est pas exclu qu'elle puisse en obtenir un plus tard et rien dans la preuve n'indique qu'elle n'avait pas l'intention d'en obtenir un.

[23] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne les services d'« agences immobilières ». Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(e) en liaison avec ces services précis est rejeté.

[24] En ce qui concerne les autres services, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial puisque la demande révisée, conjointement avec certaines déclarations faites dans l'affidavit de M. Mukherjee, est manifestement incompatible avec l'intention d'employer les marques de commerce visées par sa demande.

[25] Comme susmentionné, au paragraphe 10 de son affidavit, M. Mukherjee déclare qu'il a produit la demande révisée, laquelle est jointe en pièce A5, [TRADUCTION] « pour refléter les services présentement offerts et ceux projetés ». Dans la demande révisée, la Requérante a revendiqué la date du 28 février 2005 comme date de premier emploi des « services de gestion de propriétés, aménagement de terrains; construction d'immeubles commerciaux et résidentiels, services de conseil dans les domaines de l'achat de biens immobiliers et du placement immobilier et exploitation d'un site web diffusant de l'information sur l'immobilier, le placement immobilier, la gestion de propriétés et l'aménagement de terrains ». Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Mukherjee déclare

également que son entreprise offre présentement ces services précis. Je remarque que dans la demande initialement produite, tous les services susmentionnés sont fondés sur un emploi projeté. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en ce qui concerne ces services, puisque la preuve indique que la Marque était, dans les faits, employée avant la date de production de la demande, ce qui est incompatible avec l'emploi projeté revendiqué dans la demande initialement produite.

[26] Les autres services, nommément les « services immobiliers », ont été supprimés de la demande révisée jointe en pièce A5. Cependant, au paragraphe 2 de son affidavit, M. Mukherjee déclare que son entreprise, qui a été constituée en personne morale en 2003, fournit des « services immobiliers » et fait affaire sous le nom de Maxim Realty Inc. depuis sa création. En outre, au paragraphe 5, M. Mukherjee déclare que son entreprise [TRADUCTION] « a commencé à employer la marque de commerce au début de 2003, et a conçu et commencé à employer les logos et les documents imprimés en 2004 ». J'estime donc raisonnable de conclure que l'Opposante s'est également acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ces services, puisque ces déclarations semblent aussi incompatibles avec l'emploi projeté revendiqué dans la demande initialement produite.

[27] En ce qui concerne les marchandises, l'Opposante affirme que la Requérante n'a jamais eu l'intention d'« employer » la marque de commerce en liaison avec les marchandises au sens de l'article 4 de la Loi qui exige un emploi dans la « pratique normale du commerce ». L'Opposante s'appuie sur la décision dans *Cordon Bleu International Ltd c. Renaud Cointreau & Cie* (2000), 10 CPR (4<sup>th</sup>) 267 (CF 1<sup>re</sup> inst.) où le juge Rouleau a déclaré que le mot « commerce » dans l'expression « pratique normale du commerce » envisage une forme de transaction.

[28] L'Opposante soutient qu'il est manifeste que, selon la preuve, la Requérante n'est pas une entreprise qui produit des « imprimés » comme des « affiches, calendriers et répertoires » ou qui fabrique des « articles promotionnels » comme des « chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, etc. ». L'Opposante affirme que les marchandises de la Requérante sont simplement destinées à promouvoir et annoncer ses services et qu'un

tel emploi ne constitue pas un emploi selon la pratique normale du commerce en vertu de l'article 4 de la Loi. Je suis d'accord.

[29] Outre le paragraphe 5, je remarque que l'affidavit de M. Mukherjee ne contient aucun renseignement concernant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec toute marchandise. Au paragraphe 5, M. Mukherjee déclare simplement que son entreprise a commencé à employer la marque de commerce au début de 2003, et a conçu et commencé à employer les logos et les documents imprimés en 2004. Jointe en pièce A2 se trouve une facture de la maison de graphisme qui, selon la déclaration de M. Mukherjee, a élaboré le logo et les documents imprimés de son entreprise. La facture semble s'appliquer à la numérisation du logo et la conception de la carte professionnelle. Elle ne fait pas référence à tout document imprimé ou article promotionnel visé par la demande. En outre, je remarque que dans la demande révisée, qui est jointe en pièce A5 à l'affidavit de M. Mukherjee, toutes les marchandises visées par la demande initialement produite ont été supprimées.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je suis disposé à conclure que l'Opposante s'est également acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne les marchandises.

[31] Selon une série de décisions dans lesquelles le Registraire des marques de commerce a refusé des demandes visant l'emploi projeté lorsqu'une preuve démontrait que la marque de commerce avait été employée avant la date de production de la demande [voir *Nabisco Brands Ltd c. Cuda Consolidated Inc* (1997), 81 CPR (3d) 537 à 540 (COMC) et *Société canadienne des postes c. IBAX Inc* (2001), 12 CPR (4th) 562 (COMC)], le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(e) est retenu quant à l'ensemble des marchandises et services, à l'exception des « agences immobilières ».

#### Article 16 – Le droit à l'enregistrement

[32] L'Opposante a invoqué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi étant donné l'emploi antérieur par l'Opposante des marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin, son emploi antérieur du nom commercial MINMAXX et ses demandes d'enregistrement



produites antérieurement pour MINMAXX et MINMAXX et Dessin, dont les détails sont présentés à l'annexe B de cette décision.

[33] La date pertinente pour l'examen du droit à l'enregistrement de la Marque de la Requérante en vertu des alinéas 16(3)(a) à (c) est la date de production de la demande d'enregistrement, nommément le 19 octobre 2010.

[34] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a), l'Opposante doit démontrer que ses marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin ont été employées avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, nommément le 20 avril 2011 [voir l'alinéa 16(5) de la Loi].

[35] Selon l'affidavit de M. Rizvee, je suis convaincu que les marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante étaient employées à la date pertinente et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (voir les paragraphes 6, 8, 11 à 14 et la pièce B). L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a).

[36] Pour s'acquitter de son fardeau initial de preuve fondé sur l'alinéa 16(3)(b) de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa demande a été produite avant la date de production de la demande de la Requérante et que sa demande était encore pendante à la date de l'annonce, nommément le 20 avril 2011 [voir l'alinéa 16(4) de la Loi]. J'ai vérifié le registre et je peux confirmer que c'est le cas. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(b).

[37] Pour s'acquitter de son fardeau initial de preuve fondé sur l'alinéa 16(3)(c), l'Opposante doit démontrer que son nom commercial MINMAXX a été employé avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, nommément le 20 avril 2011 [voir l'alinéa 16(5) de la Loi].

[38] Je ne suis pas convaincu que l'Opposante a démontré tout emploi en soi de MINMAXX en tant que nom commercial. La preuve démontre plutôt un emploi de MINMAXX REALTY INC. en tant que nom commercial et, selon moi, le public ne percevrait pas l'emploi par la Requérante de MINMAXX REALTY INC. comme un emploi du nom commercial MINMAXX en soi, comme invoqué dans la déclaration d'opposition [voir *Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535 à 538 (COMC)]. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial en vertu de l'alinéa 16(3)(c) de la Loi. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(c).

[39] Compte tenu de ce qui précède, la seule question qui reste, en liaison avec le droit à l'enregistrement de la Requérante, est de déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre sa marque de commerce MAXIM REALTY et les marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante.

[40] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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.

[41] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[42] Les Marques MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent relativement faible puisque les marques sont essentiellement formées des troncatures des mots « minimum » et « maximum », qui sont des mots du dictionnaire d'usage courant. Les éléments ajoutés de la Marque MINMAXX et Dessin ne sont pas particulièrement distinctifs puisque la Marque est simplement formée par le mot MINMAXX à l'intérieur d'une bordure oblongue avec la description supplémentaire « REALTY INC., BROKERAGE » [courtage]. Le caractère distinctif inhérent des marques de l'Opposante est donc assez « faible ».

[43] De même, le caractère distinctif inhérent de la marque MAXIM REALTY visée par la demande est également « faible » puisqu'elle est aussi formée des mots du dictionnaire « maxim » [maxime] et « realty » [bien immobilier].

[44] Je peux conclure que, selon l'affidavit de M. Rizvee (souscrit le 22 décembre 2011), les marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante et son nom commercial étaient devenus assez connus au Canada, surtout dans la région du Grand Toronto, à toutes les dates pertinentes.

[45] La demande de la Requérente est fondée sur l'emploi projeté de la Marque. Compte tenu de cela, dans des circonstances normales, on ne s'attendrait pas à ce que la Requérente ait acquis une certaine réputation pour sa marque de commerce à la date pertinente.

Cependant, comme susmentionné, en l'espèce, la Requérente a revendiqué l'emploi de la Marque en liaison avec au moins quelques services depuis 2003. Selon l'affidavit de M. Mukherjee, je peux conclure que, à la date pertinente, la marque de commerce de la Requérente était devenue connue au moins dans une certaine mesure. Cependant, puisque la demande est fondée sur un emploi projeté, je ne suis pas sûr que la Requérente peut

revendiquer l'avantage de tout emploi antérieur. Quoi qu'il en soit, en l'absence de tout chiffre ou renseignement quant aux ventes ou à la publicité ou d'échantillons concernant les publicités, je suis incapable de conclure que la Requérante aurait acquis une réputation significative pour la Marque au Canada à la date de production de sa demande.

[46] Le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui concerne aussi bien le caractère distinctif inhérent que le caractère distinctif acquis, favorise donc l'Opposante en raison du caractère distinctif accru qu'ont acquis les marques de l'Opposante

*Alinéa 6(5)(b) – La période pendant laquelle les marques ont été en usage*

[47] Selon l'affidavit de M. Mukherjee, la Marque est employée en liaison avec les « services immobiliers » depuis 2003 (voir les paragraphes 2 et 5) et les « services de biens immobiliers et de gestion d'actifs » depuis le 1<sup>er</sup> mars 2005 (voir le paragraphe 7, pièce A4). Selon l'affidavit de M. Rizvee, l'Opposante n'a pas changé son nom pour MinMaxx Realty Inc. avant le 19 septembre 2005 ni commencé à employer ses marques de commerce avant le 14 mars 2006. Ce facteur favorise donc légèrement la Requérante.

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

[48] Dans la mesure où les services des deux parties concernent l'immobilier, il y a un recoupement manifeste entre le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce des parties. Ces facteurs favorisent donc l'Opposante.

*Alinéa 6(5)(e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce*

[49] Dans la plupart des cas, le facteur le plus important lorsqu'il s'agit de trancher la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[50] Dans la décision *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a tenu compte de l'importance du facteur de l'alinéa 6(5)(e) pour examiner la question de la confusion (voir le paragraphe 49) :

[TRADUCTION]

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[51] Je ne considère pas qu'il y a un degré de ressemblance particulièrement élevé entre les marques de commerce de l'Opposante et la Marque de la Requérante. La Marque MAXIM REALTY de la Requérante diffère à la fois visuellement et phonétiquement des marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante. Elles diffèrent également dans les idées qu'elles suggèrent.

[52] Selon l'affidavit de M. Rizvee, les marques de commerce de l'Opposante qui sont composées de MINMAXX ou qui comprennent ce mot visent à communiquer que l'Opposante facture une commission « minimum » pour produire les résultats « maximum » (voir le paragraphe 16).

[53] Par contre, selon l'affidavit de M. Mukherjee, la marque de commerce MAXIM REALTY de la Requérante vise à invoquer [TRADUCTION] « une règle ou un principe subjectif qu'une personne utilise pour prendre une décision concernant l'immobilier » (voir le paragraphe 8). Même si je mets en doute l'attribution par les consommateurs de la signification prévue par la Requérante à sa marque de commerce, on ne peut douter que les mots MAXIM et REALTY sont tous les deux des mots du dictionnaire d'usage courant ayant d'emblée une signification.

[54] Au paragraphe 17 de son affidavit, M. Rizvee déclare que la marque de commerce MAXIM REALTY de la Requérente évoque pour les consommateurs que la Requérente produit des résultats « maximum » et donc que les marques de commerce évoquent en grande partie la même idée pour les consommateurs. Je ne suis pas d'accord. La marque de commerce de la Requérente est MAXIM REALTY, pas MAXIMUM, et les mots MAXIM et MAXIMUM ont des significations distinctes et complètement différentes.

[55] Lorsque les marques sont analysées dans leur ensemble, j'estime qu'elles sont plus différentes que semblables dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. Cela favorise assurément la Requérente. Un principe du droit des marques de commerce qui, dans les circonstances de l'espèce, favorise davantage la Requérente veut que lorsque des marques sont intrinsèquement faibles, des différences relativement minimales suffisent à distinguer une marque d'une autre : voir *GSW Ltd. c. Great west Steel Industries Ltd.* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst.). Même si la preuve de l'Opposante indique que ses marques de commerce sont peut-être devenues plus connues que celle de la Requérente, je crois que la preuve de l'Opposante ne suffit tout de même pas à démontrer que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues à la date pertinente pour permettre à l'Opposante de bénéficier d'une protection élargie de sa marque.

[56] Le dernier et plus important facteur de l'alinéa 6(5) favorise donc la Requérente.

[57] Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) susmentionnés, et en considération du fait que la marque de l'Opposante est une marque relativement faible, que les différences entre les marques des parties sont suffisantes pour les distinguer et que la marque de l'Opposante ne peut pas revendiquer une protection élargie, j'estime que, à toutes les dates pertinentes, la Requérente s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque MAXIM REALTY visée par la demande d'enregistrement et les marques de commerce MINMAXX et MINMAXX et Dessin de l'Opposante.

## Article 2 – Le caractère distinctif

[58] La date pertinente pour examiner le caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition, nommément le 7 juin 2011 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

[59] Ce motif d'opposition a trait essentiellement à la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

[60] La différence concernant les dates pertinentes n'est pas importante et, par conséquent, pour les mêmes raisons susmentionnées à l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 16, je suis convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques des parties.

[61] Le motif fondé sur le caractère distinctif est donc également rejeté.

#### Décision

[62] Compte tenu de ce qui précède,

(a) l'opposition est rejetée en liaison avec les services « agences immobilières »,

autrement,

(b) la demande est refusée.

[63] Cette décision a été prise en vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe 63(3) de la Loi. Le pouvoir de rendre des décisions partagées a été reconnu dans *Produits Ménagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst.).

---

Myer Herzig, membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay



## **Annexe A**

### **État déclaratif des marchandises et services pour la demande d'enregistrement n° 1500283**

#### **Marchandises :**

(1) Imprimés, notamment affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, notamment chapeaux, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.

#### **Services :**

(1) Services immobiliers; agences immobilières. (2) Services de gestion de propriétés. (3) Aménagement de terrains; construction d'immeubles commerciaux et résidentiels. (4) Services de conseil dans les domaines de l'achat de biens immobiliers et du placement immobilier. (5) Exploitation d'un site web diffusant de l'information sur l'immobilier, le placement immobilier, la gestion de propriétés et l'aménagement de terrains.

Annexe B

Marque de commerce	Demande d'enregistrement n°/ Date de production	Services
MINMAXX	1399482  2008-06-13	<p>(1) Services de courtage immobilier.            (2) Services de courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires, conférences éducatives dans le domaine de l'immobilier, conférences éducatives dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours dans le domaine de l'immobilier, tenue de cours dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de séminaires dans le domaine de l'immobilier, tenue de séminaires dans le domaine des prêts hypothécaires, organisation d'expositions et d'évènements communautaires pour immobilier; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier, organisation et tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'immobilier, services de renseignements commerciaux dans le domaine des prêts hypothécaires, services de gestion d'entreprise, services de conseil dans le domaine des biens immobiliers, services de conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, services de gestion dans le domaine de l'immobilier, services de gestion dans le domaine des prêts hypothécaires.</p>
	1399483  2008-06-13	<p>(1) Services de courtage immobilier.            (2) Services de courtage hypothécaire, services de prêts hypothécaires, conférences éducatives dans le domaine de l'immobilier, conférences éducatives dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours dans le domaine de l'immobilier, tenue de cours dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de séminaires dans le domaine de l'immobilier, tenue de séminaires dans le domaine des prêts hypothécaires, organisation d'expositions et d'évènements</p>

		<b>communautaires pour immobilier; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier, organisation et tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, services de renseignements commerciaux dans le domaine immobilier, services de renseignements commerciaux dans le domaine des prêts hypothécaires, services de gestion d'entreprise, services de conseil dans le domaine des biens immobiliers, services de conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, services de gestion dans le domaine de l'immobilier, services de gestion dans le domaine des prêts hypothécaires.</b>
--	--	---