

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

Référence : 2015 COMC 228
Date de la décision : 2015-12-22
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Fortress Properties Inc.

Opposante

et

Fortress Real Developments Inc.

Requérante

1,514,906 pour la marque de commerce
FORTRESS REAL CAPITAL & Dessin
de château

Demande

[1] Fortress Properties Inc. s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce FORTRESS REAL CAPITAL & Dessin de château (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l'objet de la demande n° 1,514,906 au nom de Fortress Real Developments Inc.



[2] Produite le 11 février 2011, la demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins octobre 2008 en liaison avec des [TRADUCTION] « services financiers,

nommément offre d'un produit de placement structuré comme un placement hypothécaire consorcial qui permet à des clients de détail et institutionnels d'investir dans des projets d'aménagement immobilier de façon non accréditée ou dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite ».

[3] L'Opposante allègue ce qui suit : i) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi); et ii) la Marque n'est pas distinctive suivant l'article 2 de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande d'enregistrement.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 20 février 2012, après quoi le registraire a donné l'autorisation à l'Opposante d'apporter certaines modifications le 14 mai 2014. Le registraire a aussi donné l'autorisation de produire une nouvelle déclaration d'opposition modifiée le 29 août 2014. Le 16 avril 2012, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration, qui a été modifiée avec l'autorisation du registraire le 24 juillet 2014, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de John Kearley, vice-président directeur de l'Opposante. M. Kearley a été contre-interrogé; la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Jawad Rathore. M. Rathore n'a pas été contre-interrogé.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs

d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p 298].

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[9] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci créait de la confusion avec le nom commercial Fortress Properties, qui avait été employé antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec des services comprenant des services de gestion immobilière, eu égard aux articles 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi.

[10] Malgré le fardeau de preuve qu'a la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que son nom commercial était employé avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande en cause, à savoir octobre 2008, et qu'il n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement, soit le 19 octobre 2011, conformément à l'article 16(5) de la Loi.

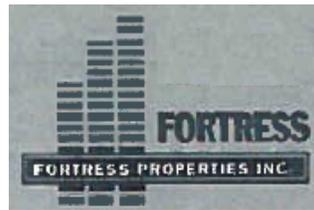
[11] J'examinerai en premier lieu la preuve relative à l'emploi par l'Opposante de son nom commercial.

Emploi du nom commercial de l'Opposante

[12] Selon M. Kearley, l'Opposante a été constituée en société le 26 octobre 1995 en Saskatchewan dans le secteur de la [TRADUCTION] « gestion immobilière et l'aménagement immobilier ». L'Opposante a ensuite été constituée en société à l'extérieur de la province, en Alberta, le 10 août 2005. M. Kearley affirme que l'Opposante exerce activement ses activités en Saskatchewan depuis 1995 et en Alberta depuis 2005, dans la gestion et l'aménagement d'immeubles commerciaux, et qu'elle a fait des ventes considérables de ses services dans tout l'Ouest canadien. À cet égard, M. Kearley affirme que, au moment de souscrire l'affidavit, le portefeuille de gestion immobilière de l'Opposante dans les deux provinces se composait de plus de 60 immeubles. Cependant, M. Kearley n'a fourni aucun renseignement à propos des revenus ou des chiffres de vente de l'Opposante. Une liste des immeubles résidentiels, commerciaux et

industriels de l'Opposante situés en Saskatchewan et en Alberta, indiquant la superficie louable en pieds carrés de chacun d'entre eux, au 1^{er} juillet 2012, est jointe comme Pièce D à l'affidavit de M. Kearley. Pendant son contre-interrogatoire, M. Kearley a affirmé que l'Opposante acquiert deux à trois immeubles par année [Q. 20].

[13] M. Kearley affirme que, depuis au moins 2001, l'Opposante fait activement la promotion et la publicité de services en liaison avec son nom commercial Fortress Properties. En particulier, des copies d'annonces classées datées de juin 2001 à décembre 2003, publiées dans un journal appelé « The StarPhoenix » qui serait diffusé à grande échelle dans toute la ville de Saskatoon et la province en général, sont jointes comme Pièce E à l'affidavit de M. Kearley. Cependant, il n'y a aucun renseignement sur l'étendue de la diffusion du journal dans cette région. Je souligne que « FORTRESS » et « FORTRESS PROPERTIES INC. » sont mentionnés dans les annonces classées de locaux résidentiels, commerciaux et de détail à louer, semblables à celle qui est reproduite ci-dessous.



[14] M. Kearley explique que l'Opposante continue de publier régulièrement des annonces dans le journal *The StarPhoenix*; des courriels envoyés au journal par un employé de l'Opposante en 2010 et en 2011 à propos du contenu des prochaines annonces de l'Opposante sont joints comme Pièces F et G à son affidavit. Des copies des annonces classées sont jointes comme Pièce G, et certaines d'entre elles présentent les dates manuscrites 2010 et 2011 près des annonces. Je souligne que « FORTRESS PROPERTIES INC. » et le slogan « Specialty supplier of storefront, office, commercial spaces » (Fournisseur spécialisé de locaux avec vitrine, de bureaux et de locaux commerciaux) figurent dans chacune des annonces, semblables à celle qui est reproduite ci-dessous.



Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient qu'il ne faut accorder aucun poids à l'échange de courriels ni aux copies des annonces jointes comme Pièce G, étant donné l'incapacité de M. Kearley de fournir la date de l'échange en contre-interrogatoire [Q 50-51]. De plus, la Requérente souligne que M. Kearley a confirmé en contre-interrogatoire que les copies des annonces de la Pièce G n'étaient pas jointes aux courriels proprement dits, mais qu'elles ont été rassemblées aux fins de son affidavit, et qu'il n'a pas été en mesure d'identifier les dates manuscrites inscrites au-dessus des annonces [Q 52-60]. Ainsi, la Requérente soutient que la Pièce G est [TRADUCTION] « douteuse ».

[15] Même si M. Kearley n'a pas été en mesure de fournir la date du courriel en contre-interrogatoire, je souligne que l'Opposante n'a pas demandé d'engagement à cet égard. Comme le courriel parle d'annonces qui sont à publier à partir de la première semaine de 2011, eu égard à celles qui ont été diffusées en 2010, je suis disposé à admettre que le courriel porte une date comprise dans l'année 2010. Quant aux copies des annonces, je souligne que M. Kearley affirme simplement dans son affidavit que [TRADUCTION] « une copie de ces annonces est jointe à ce courriel ». Mises à part les dates manuscrites auxquelles, je conviens avec la Requérente, on ne peut se fier, je ne suis pas disposé à écarter la preuve dans son ensemble. Le courriel mentionne clairement l'annonce qui devait être publiée dans le journal au cours d'une semaine en particulier dans son titre d'appel, qui correspond aux titres d'appel qu'on peut voir dans les copies des annonces jointes. Dans ces circonstances, je suis disposé à admettre que les copies des annonces jointes comme Pièce G à l'affidavit de M. Kearley sont celles qui ont été mentionnées dans les courriels joints comme Pièces F et G.

[16] M. Kearley affirme également que, depuis au moins mai 2006, l'Opposante fait la promotion et la publicité de ses services en liaison avec son nom commercial Fortress Properties dans un journal appelé « The Lloydminster Meridian Booster », qui serait diffusé à grande échelle dans toute la ville de Lloydminster, en Alberta. Cependant, il n'y a aucun renseignement

sur l'étendue de la diffusion du journal dans cette région. Une copie d'une annonce datée du 26 mai 2006 est jointe comme Pièce H à l'affidavit de M. Kearley, et je souligne que « FORTRESS PROPERTIES INC. » et le slogan « Specialty supplier of storefront, office, commercial spaces » (Fournisseur spécialisé de locaux avec vitrine, de bureaux et de locaux commerciaux) sont mentionnés dans l'annonce, et une copie de la facture relative à l'annonce portant la même date est jointe comme Pièce G. Des copies d'annonces présentant des renseignements semblables publiées dans un journal appelé « The Edmonton Journal » daté du 19 septembre 2008, qui serait diffusé à grande échelle dans toute la ville d'Edmonton, en Alberta, sont jointes comme Pièce J. Cependant, il n'y a aucun renseignement sur l'étendue de la diffusion du journal dans cette région.

[17] De nombreux instantanés de photos d'affiches de location portant la mention « Fortress Properties Inc. », qui seraient installées sur les immeubles gérés par l'Opposante dans la ville de Saskatoon, sont joints comme Pièce K, de même que les propriétés des photos, dont la marque et le modèle de l'appareil photo, la date et l'heure, la vitesse d'obturation, la résolution, etc. Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient qu'il ne faut accorder aucun poids à la preuve, parce que M. Kearley a affirmé en contre-interrogatoire que les dates et les heures qui figurent sur les instantanés des photographies [TRADUCTION] « peuvent être la date à laquelle la photo a été prise » ou « peuvent être la date à laquelle la demande a été faite de prendre l'instantané » [Q 70-75].

[18] Si je conviens qu'on ne peut se fier à la date et à l'heure des photos compte tenu de la réponse donnée par le déposant pendant le contre-interrogatoire, je ne suis pas disposé à écarter dans leur intégralité les photos montrant les affiches portant la mention « Fortress Properties Inc. » sur les immeubles gérés par l'Opposante. Je ne suis cependant pas en mesure de déterminer à quel moment ces photos ont été prises.

[19] Selon M. Kearley, l'Opposante a commandité un spectacle de lumière présenté pendant la période des Fêtes à Saskatoon, en 2008, appelé Enchanted Forest (la forêt enchantée). Une copie du communiqué se rapportant à l'événement daté du 18 novembre 2008 dans lequel « Fortress Properties » est désignée en tant que commanditaire est jointe comme Pièce L.

[20] M. Kearley affirme que l'Opposante maintient une présence active en ligne depuis les 8 à 10 dernières années par l'intermédiaire de son site Web accessible à l'adresse *www.fortressproperties.ca*, dans lequel est tenue une liste de tous les immeubles et locaux disponibles de l'Opposante. Une copie de la page d'accueil imprimée le 2 août 2012 est jointe comme Pièce N et mentionne « Fortress Properties » et « Fortress Properties Inc. ». La description « Storefront, office, commercial and industrial lease space » (locaux avec vitrine, bureaux et locaux commerciaux et industriels à louer) et le nom des lieux « Saskatoon », « Edmonton », « Leduc » et « Lloydminster » figurent au haut de la page d'accueil. M. Kearley n'a pas fourni le nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web.

[21] Enfin, selon M. Kearley, les dépenses publicitaires annuelles de l'Opposante varient de 28 000 \$ à 40 000 \$ et elles s'élèvent au total à plus de 174 000 \$ de 2007 à 2011.

[22] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer que son nom commercial a acquis une notoriété en lien avec la gestion immobilière.

[23] L'accent doit cependant plutôt être mis sur l'emploi du nom commercial de l'Opposante. Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante à l'égard du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est énoncé à l'article 16(1)c) de la Loi, qui indique que « [t]out requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion : soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne » [je souligne].

[24] Lorsque je considère la preuve dans son ensemble, et notamment la période pendant laquelle l'Opposante a exercé ses activités sous son nom commercial en Alberta et en Saskatchewan, la période pendant laquelle elle a régulièrement annoncé ses services dans les journaux locaux en Alberta et en Saskatchewan sous son nom commercial (malgré l'absence de renseignements sur leur diffusion) et le nombre considérable d'immeubles commerciaux et

résidentiels dont l'Opposante assurait la gestion en Alberta et en Saskatchewan en 2008, je suis convaincu que l'Opposante a exploité une entreprise sous le nom commercial Fortress Properties en liaison avec des services de gestion immobilière au Canada avant octobre 2008 et qu'elle n'avait pas abandonné son nom commercial au 19 octobre 2011.

Le test en matière de confusion

[25] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérente s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial Fortress Properties de l'Opposante.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(3) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à la marque de commerce et ceux liés à l'entreprise exploitée sous le nom commercial sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et à ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[27] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle la marque de commerce et le nom commercial ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre la marque de commerce et le nom commercial dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[28] Je me pencherai maintenant sur l'appréciation de la probabilité de confusion entre la Marque et le nom commercial Fortress Properties de l'Opposante eu égard aux circonstances de l'espèce.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[29] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), lequel concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis de la marque de commerce et du nom commercial des parties, ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

[30] J'estime que le nom commercial de l'Opposante et la Marque possèdent un caractère distinctif inhérent compte tenu du terme FORTRESS (forteresse). De plus, je suis d'avis que le dessin d'une forteresse contribue également au caractère distinctif inhérent de la Marque. Cependant, j'estime que les mots PROPERTIES (immeubles) et REAL CAPITAL (capital réel) ne contribuent pas au caractère distinctif inhérent du nom commercial de l'Opposante et de la Marque, respectivement, étant donné leur nature descriptive/suggestive.

[31] Une marque de commerce ou un nom commercial peuvent acquérir une force accrue en devenant connus au Canada par la promotion ou l'emploi. Comme j'ai déjà examiné la preuve d'emploi par l'Opposante de son nom commercial, j'évaluerai maintenant la preuve d'emploi de la Marque par la Requérente.

Emploi de la Marque par la Requérente

[32] Selon M. Rathore, la demande a initialement été produite par Fortress Real Capital Inc. le 11 février 2011, qui a par la suite cédé la demande à la Requérente le 5 juillet 2013. La cession a été inscrite par le Bureau canadien des marques de commerce le 10 juillet 2013. M. Rathore affirme qu'il est à l'emploi de la Requérente depuis sa constitution en société en juillet 2012, avant quoi il était président-directeur général de Fortress Real Capital Inc. et il continue d'agir à ce titre. M. Rathore ajoute qu'il est un dirigeant et un administrateur des deux sociétés.

[33] M. Rathore affirme que les activités de la Requérente consistent à [TRADUCTION]
« repérer et mettre en valeur des projets immobiliers seule ou en collaboration avec d'autres

sociétés ». En particulier, M. Rathore explique que la Requérante [TRADUCTION] « repère des occasions de promotion immobilière sur divers marchés canadiens et participe à divers aspects de l'aménagement d'un projet ». À cet égard, la Requérante fournit [TRADUCTION] « une expertise et assure une intendance continues, de la mise en place d'un aménagement immobilier à son achèvement »; elle [TRADUCTION] « participe au repérage et, dans certains cas, à l'achat de sites d'aménagement, à la construction du centre des ventes et à la sélection des planificateurs qui obtiennent les permis de construire et les autorisations des municipalités ». Au moment de souscrire son affidavit, M. Rathore affirme que la Requérante est active sur neuf marchés au Canada et s'intéresse principalement aux [TRADUCTION] « projets résidentiels de hauteur limitée, de grande hauteur, commerciaux et industriels ».

[34] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Rathore affirme que la Marque est annoncée en liaison avec les produits hypothécaires consortiaux de la Requérante qui sont vendus aux clients par l'entremise d'agents et de courtiers hypothécaires agréés dans tout le Canada. À ce propos, la Requérante participe à la préparation du matériel promotionnel et d'autres documents arborant la Marque qui sont employés dans la vente des produits. M. Rathore affirme également que, comme la Requérante conçoit les produits hypothécaires consortiaux, elle exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité de ces services financiers. M. Rathore ajoute que Centro Mortgage Inc. est une licenciée autorisée de la Requérante et est la principale société de courtage hypothécaire qui offre les produits hypothécaires consortiaux de la Requérante.

[35] Selon M. Rathore, les produits hypothécaires consortiaux arborant la Marque sont annoncés dans des publications électroniques et imprimées destinées aux agents et aux courtiers hypothécaires, dont certaines sont ensuite distribuées à des investisseurs éventuels. À l'appui, M. Rathore joint de nombreux spécimens de publications, notamment ce qui suit :

- Pièce A – une copie d'une brochure arborant la Marque à propos des produits hypothécaires consortiaux admissibles à un régime d'épargne-retraite de Fortress Real Capital pour des aménagements immobiliers offerts par Centro Mortgage Inc. La brochure aurait été fournie aux agents et aux courtiers hypothécaires en janvier 2010;

- Pièce B – une copie d'un guide à l'intention des investisseurs sur le processus de mise au point d'un aménagement immobilier dans lequel la Marque est montrée. Le guide aurait été fourni à des agents et à des courtiers hypothécaires en avril 2011;
- Pièce C – des copies de brochures à propos des produits hypothécaires consortiaux de la Requérante arborant la Marque, qui seraient disponibles à l'occasion de présentations et de séminaires donnés par Centro Mortgage Inc.

[36] D'autres spécimens de publications et de publicités sous la forme de dossiers d'information, de brochures et de fiches de renseignements arborant la Marque, qui auraient été distribués entre 2011 et 2012 à l'occasion de présentations et de séminaires, de même qu'à des agents et à des courtiers hypothécaires agréés, sont joints comme Pièces D à X à l'affidavit de M. Rathore, notamment des brochures à propos de certains projets immobiliers résidentiels et commerciaux précis dans diverses villes de l'Ontario dont London, Toronto, St. Catharines et Barrie, de même qu'à Calgary et à Edmonton, en Alberta. M. Rathore affirme que des représentants de Fortress Real Developments Inc. participent parfois aux séminaires tenus par Centro Mortgage Inc. pour discuter des produits hypothécaires consortiaux qui arborent la Marque; 45 à 60 personnes participent généralement à chaque séminaire.

[37] De plus, M. Rathore joint en Pièces Y à DD de son affidavit des copies d'articles et de publicités imprimées se rapportant aux produits hypothécaires consortiaux arborant la Marque publiés dans de nombreux magazines en 2012 et en 2013; en Pièces EE à GG une liste de salons commerciaux tenus dans tout le Canada à l'occasion desquels les produits hypothécaires consortiaux de la Requérante ont été annoncés en 2012 et en 2013; des imprimés représentatifs se rapportant aux produits hypothécaires consortiaux arborant la Marque tirés de trois sites Web lancés en 2010 et en 2012 qui sont administrés par Centro Mortgage Inc.; en Pièces HH à KK des photos de divers articles promotionnels arborant la Marque qui auraient été remis à des investisseurs éventuels par Centro Mortgage Inc. de 2010 à 2012; et en Pièces LL à OO des documents relatifs à divers événements commandités de 2010 à 2013 dans lesquels la Marque a été montrée. Enfin, des copies de cartes professionnelles arborant la Marque employées depuis mars 2012 sont jointes comme Pièce PP à l'affidavit de M. Rathore.

[38] Selon M. Rathore, Fortress Real Capital Inc. a engagé des dépenses de plus de 200 000 \$ par année de 2010 à 2013 pour annoncer la Marque.

[39] Lorsque je considère la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la Requérante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des services financiers sous la forme de produits hypothécaires consortiaux au Canada à compter de 2010, malgré l'absence de renseignements quant au nombre de Canadiens qui ont accédé aux sites Web susmentionnés, l'absence de renseignements quant au nombre de Canadiens qui auraient participé aux salons commerciaux, l'absence de renseignements quant au nombre de Canadiens qui auraient participé aux événements commandités par la Requérante et l'absence de renseignements quant à la mesure dans laquelle les articles promotionnels ou les cartes professionnelles ont été distribués.

[40] Au final, malgré les lacunes que présente la preuve des deux parties, j'estime que le nom commercial de l'Opposante et la Marque ont tous deux acquis un caractère distinctif dans une certaine mesure par la promotion et l'emploi. L'Opposante et la Requérante ont toutes deux choisi de ne pas fournir leurs chiffres de vente ou de revenus. Ainsi, je ne dispose que de renseignements se rapportant à la publicité, à la commercialisation et à la commandite relativement au nom commercial de l'Opposante et à la Marque de la Requérante en liaison avec leurs services respectifs. Néanmoins, j'estime que les parties ont toutes deux fourni amplement d'éléments de preuve à propos de leurs affaires et de leurs activités et matériel publicitaires en liaison avec le nom commercial de l'Opposante et la Marque.

[41] Je souligne que, bien que les dépenses publicitaires annuelles de la Requérante relativement à la Marque soient beaucoup plus importantes que celles de l'Opposante, l'Opposante a fourni une preuve de promotion et d'emploi de son nom commercial au Canada pendant une période beaucoup plus longue (à compter de 2001) que dans le cas de la Requérante (à compter de 2010). Je souligne également que, si le matériel publicitaire de la Requérante semble plus élaboré que celui de l'Opposante, ce qui peut expliquer en partie l'écart entre les dépenses publicitaires des parties, la preuve ne me permet pas de conclure que la Marque est devenue connue dans une plus grande mesure que le nom commercial de l'Opposante, étant donné le nombre limité de participants aux séminaires et aux présentations, l'absence de

renseignements à propos de la diffusion du matériel publicitaire de la Requérante et l'absence de renseignements sur les salons commerciaux en général.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle la marque de commerce et le nom commercial ont été en usage

[42] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposante. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante a produit des éléments de preuve d'emploi et de promotion du nom commercial en liaison avec des services de gestion immobilière au Canada depuis 2001.

Article 6(5)c) – le genre de services

[43] Le facteur énoncé à l'article 6(5)c), qui concerne le genre de services, favorise l'Opposante.

[44] Si je conviens avec la Requérante qu'il n'y a pas de recoupement direct entre les services de l'Opposante et ceux de la Requérante, les parties offrent toutes deux des services immobiliers connexes, du financement d'un projet immobilier à la location de ces locaux. À cet égard, l'Opposante fournit des services de gestion immobilière et se spécialise dans la location commerciale tandis que la Requérante offre des services financiers sous la forme de produits hypothécaires consortiaux pour des projets immobiliers résidentiels et commerciaux destinés aux clients de détail et aux clients institutionnels.

Article 6(5)d) – la nature du commerce

[45] Le facteur énoncé à l'article 6(5)d), qui concerne la nature du commerce, favorise la Requérante.

[46] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que les services des parties sont fournis par l'intermédiaire de voies de commercialisation très différentes. J'en conviens. Rien dans la preuve n'indique qu'il existe un recoupement ou un lien entre les voies de commercialisation qu'empruntent les services respectifs des parties.

[47] Les services de gestion immobilière de l'Opposante reliés aux locaux résidentiels et commerciaux sont offerts et annoncés au grand public dans les journaux locaux, sur son site Web et sur des affiches installées sur place. Par comparaison, si la demande ne restreint pas les services financiers de la Requérante à des voies de commercialisation précises, la preuve démontre que les services sont offerts aux investisseurs éventuels par l'entremise d'agents et de courtiers hypothécaires agréés et sont annoncés dans des séminaires, des présentations, des salons commerciaux, des revues spécialisées ciblés et sur divers sites Web [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC) concernant l'emploi des voies de commercialisation réelles pour déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre la marque de commerce et le nom commercial dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

[48] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce et des noms commerciaux, ceux-ci doivent être considérés dans leur ensemble. S'il faut éviter de placer les marques de commerce et les noms commerciaux côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs, il demeure néanmoins possible de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception qu'a le public de la marque ou du nom commercial [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247, p 263 (CAF)]. Lorsqu'il s'agit de comparer des marques et des noms commerciaux entre eux, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce ou du nom commercial est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au para 64].

[49] Je suis d'avis que l'élément particulièrement frappant du nom commercial de l'Opposante est le terme FORTRESS (forteresse). De même, l'élément particulièrement frappant de la Marque est la combinaison du même terme FORTRESS et d'un dessin d'une forteresse. La Marque et le nom commercial évoquent tous deux l'idée d'un château fort ou d'un lieu de refuge ou de protection [voir le *Canadian Oxford Dictionary*]. Les autres éléments écrits du nom commercial

de l'Opposante, à savoir PROPERTIES INC., et ceux de la Marque, soit REAL CAPITAL, décrivent/évoquent leurs services respectifs.

[50] J'estime qu'il existe un degré de ressemblance important, lorsque la marque de commerce et le nom commercial des parties sont pris globalement, dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'ils suggèrent. Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce – absence de confusion réelle

[51] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de confusion réelle entre le nom commercial de l'Opposante et la Marque de la Requérente, malgré l'emploi simultané sur le marché.

[52] L'absence de preuve de confusion réelle au cours d'une période pertinente, malgré un recoupement des services et des voies de commercialisation des parties, pourrait permettre au registraire de tirer une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion [voir *Mattel*, précitée, p 347.] Néanmoins, l'Opposante n'est aucunement tenue de faire la preuve de l'existence de cas de confusion réelle. De plus, l'absence d'une telle preuve ne donne pas nécessairement lieu à une présomption défavorable à l'Opposante, car c'est à la Requérente qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[53] En l'espèce, compte tenu des régions géographiques différentes dans lesquelles les parties ont jusqu'à maintenant principalement fourni leurs services, soit pour l'Opposante en Saskatchewan et en Alberta et pour la Requérente en Ontario, je ne suis pas disposé à tirer de l'absence de preuve de confusion réelle quelque conclusion défavorable que ce soit quant à la probabilité de confusion.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[54] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente fait valoir que ses clients sont peu susceptibles d'investir dans ses produits hypothécaires consortiaux sans consacrer beaucoup de temps à examiner et à comprendre les services offerts, comme en témoignent les invitations à des séminaires lancées par les agents et les courtiers hypothécaires agréés à des investisseurs

éventuels. Dans la mesure où les services de la Requérante sont d'une nature spécialisée telle qu'ils exigent un engagement financier relativement important, le juge Rothstein affirme dans *Masterpiece* que, même si les consommateurs sur le marché des services coûteux sont moins susceptibles de confondre deux marques, le test demeure celui de la première impression. Dans *De Grandpré Joli-Coeur c De Grandpré Chait* (2011) 94 CPR (4th) 129, aux para 97 et 98, le juge Sénégal de la Cour supérieure du Québec résume comme suit les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans l'arrêt *Masterpiece* :

La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire qu'étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[Je souligne.]

[55] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance du facteur énoncé à l'article 6(5)e) au moment d'apprécier la probabilité de confusion. Plus précisément, la Cour a fait observer que le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la probabilité de confusion, les autres facteurs ne devenant importants que si les marques de commerce ou les noms commerciaux sont jugés identiques ou très similaires.

[56] De plus, la Cour d'appel fédérale avait déjà déclaré dans *Miss Universe, Inc c Bohna* [1995] 1 CF 614, 58 CPR (3d) 381 que [TRADUCTION] « [p]our que l'on conclue à la

vraisemblance de la confusion, il n'est pas nécessaire que les parties exercent dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services soient du même genre ou de la même qualité » et que [TRADUCTION] « [L]es marques de commerce utilisées en liaison avec des marchandises et des services d'une certaine qualité, destinés à une catégorie d'acheteurs, peuvent causer de la confusion avec les marques de commerce désignant des marchandises et des services d'un genre ou d'une qualité différents, destinés à une catégorie différente d'acheteurs » [para 14].

[57] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la forte ressemblance entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, de la preuve d'emploi du nom commercial de l'Opposante au Canada pendant une plus longue période et du lien entre les services des parties dans le secteur de l'immobilier, malgré la preuve des voies de commercialisation différentes des parties, je ne suis pas convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante.

[58] Au final, je suis d'avis que le consommateur ordinaire plutôt pressé, voyant la Marque employée en liaison avec des services d'investissement immobilier sous la forme d'un placement hypothécaire consortial, serait susceptible de croire que ces services proviennent de la même source que les services de gestion immobilière offerts par Fortress Properties Inc.

La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante?

[59] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, eu égard aux dispositions de l'article 2 de la Loi. Le motif d'opposition tel qu'il est invoqué est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante.

[60] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'Opposante doit établir que, à la date de la production de la déclaration d'opposition, soit le 19 octobre 2011, le nom commercial de l'Opposante était devenu connu dans une telle mesure qu'il pouvait faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF

657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue à un certain point au Canada ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[61] En l'espèce, je reconnais que l'Opposante a établi la promotion et l'emploi de son nom commercial en Saskatchewan et en Alberta depuis au moins 2001 et que son nom commercial est devenu connu dans une certaine mesure dans ces deux provinces. Cependant, d'après la preuve en l'espèce, je ne suis pas en mesure de déterminer si l'étendue de cet emploi et la notoriété liée au nom commercial de l'Opposante auraient été suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Comme je l'ai déjà mentionné dans mon analyse relative à l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante n'a pas fourni de chiffres de vente ou de revenus. Si l'Opposante a fourni la preuve qu'elle assurait la gestion de plus de 60 immeubles en 2012 et qu'elle a diffusé des annonces classées de manière continue dans les journaux locaux pendant une longue période, la preuve ne me permet pas de déterminer l'étendue de ses activités de location de manière quantifiable de sorte que je pourrais conclure que son nom commercial est devenu bien connu en Saskatchewan et en Alberta à la date pertinente.

[62] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Décision

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

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE