



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

TRADUCTION

**Référence : 2012 COMC 159**  
**Date de la décision : 2012-08-08**

**RELATIVEMENT À UNE  
OPPOSITION par Mortgagestogo.ca Inc.  
à la demande no 1,382,757 concernant la  
marque de commerce GO MORTGAGES  
au nom de Randy Wall.**

[1] Le 8 février 2008, Randy Wall (le Requéant) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce GO MORTGAGES (la Marque), fondée sur son emploi au Canada depuis le 10 avril 2002 en lien avec les services suivants :

Services de courtier en en hypothèques, nommément au nom de tiers à titre onéreux ou moyennant une autre forme compensation, la sollicitation de personnes pour un emprunt ou un prêt d'argent garanti par une hypothèque, la négociation de transactions hypothécaires, la recommandation de fournisseurs de prêts hypothécaires et l'offre de marges de crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes.

[2] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 octobre 2008. Une déclaration d'opposition a été produite par Mortgagestoco.ca Inc. le 12 décembre 2008. Le Requéant a produit et signifié une contre-déclaration le 18 mars 2009, niant toutes les allégations visées dans la déclaration d'opposition.

[3] L'Opposant a produit l'affidavit de Paul Izzard le 14 juillet 2009; le Requéant a produit l'affidavit de Randy Wall le 16 novembre 2009 et un autre affidavit de Randy Wall accompagné

d'une copie certifiée conforme de la demande en l'espèce le 24 novembre 2009. Seul l'Opposant a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

Motifs de l'opposition au titre de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13

*Alinéa 38(2)a); paragraphes 30(a) et (i)*

[4] L'Opposant a soutenu que la demande ne contient pas d'énoncé de service rédigé dans des termes ordinaires du commerce.

[5] L'Opposant a soutenu que le Requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque puisque le demandeur n'utilisait plus la Marque depuis le 10 avril 2012, comme il le prétend, et qu'il aurait dû être au courant du fait que l'Opposant avait déjà utilisé la marque de commerce MORTGAGESTOCO.CA en lien avec les services suivants :

- (1) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément la recherche de taux hypothécaires.
- (2) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément la préparation de demandes de prêts hypothécaires.
- (3) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément l'aide relative aux demandes de prêts hypothécaires.
- (4) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément l'aide relative aux approbations de prêts hypothécaires.
- (5) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément l'aide relative aux demandes d'assurance de prêts hypothécaires.
- (6) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément l'aide relative aux demandes de cartes de crédit.
- (7) Services de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément l'aide relative aux demandes de marges de crédit.
- (8) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément pour la recherche de taux hypothécaires.
- (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément la préparation de demandes de prêts hypothécaires.

(10) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément l'aide relative aux demandes de prêts hypothécaires.

(11) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément l'aide relative aux approbations de prêts hypothécaires.

(12) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément l'aide relative aux demandes d'assurance de prêts hypothécaires.

(13) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément l'aide relative aux demandes de cartes de crédit.

(14) Offre d'un site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément l'aide relative aux demandes de marges de crédit.

*Alinéa 38(2)c) et alinéas 16(3)a) et c)*

[6] L'Opposant a soutenu que le Requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque de commerce parce que, à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposant, à savoir MORTGAGESTOGO.CA, laquelle est utilisée au Canada depuis avril 2004 au moins et constitue une marque de commerce enregistrée sous le numéro TMA761,904. Je remarque que cette allégation n'est pas dûment soutenue à la lumière du fait que la demande est fondée sur l'utilisation de la Marque au Canada. Une discussion à cet égard est présentée ci-dessous.

*Alinéa 38(2)d) et article 2*

[7] L'Opposant prétend que la Marque n'est pas distinctive au sens de la définition énoncée à l'article 2 de la Loi, étant donné que la Marque ne se distingue pas réellement et n'est pas adaptée pour distinguer les services du Demandeur de ceux offerts par d'autres, et plus particulièrement des services en association avec lesquels le nom commercial et la marque de commerce de l'Opposant, MORTGAGESTOGO.CA, ont été précédemment utilisés et continuent de l'être au Canada, n'ayant pas été abandonnés par l'Opposant.

### Obligations

[8] Bien qu'il incombe au Requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi, le premier fardeau de la preuve revient à

l'Opposant qui doit soumettre suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui du motif de son opposition existent. [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à 298].

#### Motifs pouvant être rejetés de façon sommaire

[9] Relativement au motif d'opposition invoqué au titre du paragraphe 30(a), tel que formulé, l'allégation concerne simplement le libellé de la Loi; les services « répréhensibles » ne sont pas énumérés et aucun fait ni argument n'est présenté à l'appui de ce motif. Par conséquent, je suis d'avis que ce motif n'est pas fondé sur des allégations suffisamment détaillées et il est rejeté.

[10] En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué au titre du paragraphe 30(i), j'observe tout d'abord qu'une allégation selon laquelle la marque de commerce n'était pas utilisée à la date de premier emploi alléguée ne devrait pas être invoquée pour ce motif; une telle allégation devrait plutôt être soulevée au titre du paragraphe 30(b) de la Loi. Par ailleurs, il est bien établi que lorsqu'un requérant présente la déclaration requise en vertu du paragraphe 30(i), ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à 155]; en l'absence d'une preuve de mauvaise foi, la connaissance de la marque de commerce d'une autre partie n'est pas considérée comme une situation exceptionnelle. L'Opposant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait a priori en vertu de ce motif et, par conséquent, ce motif est rejeté.

[11] En ce qui concerne les motifs invoqués au titre des alinéas 16(3)a) et c), tels qu'ils sont mentionnés ci-dessus, ce plaidoyer est incorrect. Comme le sujet de la demande est fondé sur l'utilisation au Canada, le droit d'utilisation doit être évalué aux termes du paragraphe 16(1) et non du paragraphe 16(3). Je suis d'avis que les numéros de paragraphe erronés ne peuvent être considérés comme des erreurs typographiques en l'espèce, puisque dans ses observations écrites, l'Opposant réitère un renvoi au paragraphe 16(3) et poursuit en affirmant que la date critique est la date de la demande [plutôt que la date de premier emploi alléguée en vertu du paragraphe 16(1)]. Par conséquent, je suis d'avis que la référence au paragraphe 16(3) était intentionnelle et qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'impression; ce motif semble avoir été invoqué de manière inadéquate et doit être rejeté.

## Preuve de l'Opposant

### *Affidavit de M. Paul Izzard*

[12] M. Izzard est le président de l'entreprise de l'Opposant et agit à ce titre depuis 2004. Ses fonctions comprennent la vente, le marketing, le recrutement et les finances; ainsi, il est bien au courant des affaires menées par de l'Opposant au cours des cinq dernières années.

[13] Il semble que l'Opposant œuvre dans le domaine de la négociation de prêts hypothécaires, acceptant des demandes d'emprunteurs (acheteurs de résidences, de propriétés commerciales et de propriétés agricoles ayant différents antécédents en matière de crédit) et les associant à des prêteurs. L'Opposant recueille tous les documents nécessaires, les soumet au prêteur qui traite ensuite l'approbation du prêt et le décaissement.

[14] M. Izzard indique que MORTGAGESTOGO.CA est inscrite dans les 15 annuaires de pages jaunes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le déposant fournit aussi une preuve d'inscription dans un annuaire de pages blanches (Medicine Hat) en 2006-2007 et 2007-2008. Je remarque que les inscriptions indiquent la marque de commerce de l'Opposant suivie de la désignation <sup>MC</sup>.

[15] En ce qui concerne la publicité, M. Izzard indique que l'Opposant a annoncé et publicisé ses services de prêts hypothécaires au Canada sur Internet ainsi qu'au moyen de publicités imprimées à l'intention des consommateurs, de publicités imprimées à l'intention des commerçants, d'annonces à la radio et à la télévision, de dépliants et de babillards.

[16] En ce qui concerne Internet, l'Opposant annonce ses services sur son site Web, *www.mortgagestogo.ca*. Ce nom de domaine a été enregistré le 19 avril 2004 et le site Web a été mis en ligne peu après. M. Izzard présente des pages représentatives du site Web comme Pièce 1; il affirme que depuis que le site a été mis en ligne, chaque page du site Web affiche la marque de commerce. Je remarque que sur chaque page fournie on voit la marque de commerce de l'Opposant suivie de la désignation <sup>MC</sup>.

[17] M. Izzard soutient que l'Opposant a aussi profité d'une exposition pour ses services dans des articles de journaux et de revues, et il fournit un exemple d'article qui semble avoir été publié

dans une édition spéciale du *Calgary Sun*, à savoir l'édition 2008 de *THE DIFFERENCE MAKERS*.

[18] En ce qui a trait à la publicité imprimée, l'Opposant place des annonces dans les journaux, les revues spécialisées et les divers répertoires d'agents et de bureaux. M. Izzard présente à titre d'exemples des copies de publicités imprimées à l'intention des consommateurs ainsi des publicités et des dépliants visant les commerçants affichant tous la marque de commerce de l'Opposant. Je remarque que ces documents prouvent aussi l'utilisation du nom commercial, puisqu'en plus d'apparaître à l'avant des publications, MORTGAGESTOGO.CA apparaît au dos, en tant que nom d'entreprise, au-dessus de l'adresse et des coordonnées des divers bureaux de l'Opposant. Les dates de ces pièces ne sont pas fournies. Toutefois, M. Izzard a aussi joint des photos de babillards affichant clairement la marque de commerce de l'Opposant; il soutient que ces babillards sont installés un peu partout en Alberta, et ce depuis 2006.

[19] En outre, M. Izzard indique que l'Opposant a utilisé la marque de commerce pour transiger avec ses clients, sur des articles comme du papier à en-tête, des cartes de visite, des articles promotionnels, des tasses, des calendriers, des porte-clés et des sacs fourre-tout, de même que dans une chronique mensuelle intitulée *Ask the Experts* publiée dans le *Calgary Sun* à Calgary, Red Deer et Medicine Hat.

[20] M. Izzard mentionne que l'Opposant a dépensé entre 12 000 \$ et 25 000 \$ en publicité et promotion de sa marque de commerce et de son entreprise en 2004 et 2005; les dépenses de 2006 à 2008 se détaillent comme suit : 2006 - 119 576 \$; 2007 - 365 652 \$; et 2008 - 625 124 \$.

#### Preuve du Demandeur

##### *Affidavit de M. Randy Wall*

[21] M. Wall soutient qu'il est président et propriétaire de GO Ltd, exploitée sous le nom commercial GO MORTGAGES. Il agit à ce titre depuis le 9 décembre 2002 et ses fonctions comprennent « les ventes, le marketing et les finances ».

[22] M. Wall affirme de plus qu'il détient l'enregistrement de la marque de commerce GO, laquelle a été enregistrée le 1<sup>er</sup> novembre 2005 (TMA 652,041). Il indique que depuis au moins le 3 juin 2002, il utilise la marque GO en association avec les services et la vente de biens

immobiliers. Il mentionne aussi que depuis au moins le 10 avril 2002, et encore à ce jour, sous la dénomination GO MORTGAGES, il utilise et continue d'utiliser la marque de commerce GO pour l'offre de services en matière d'hypothèques, notamment des services de prêt hypothécaire et de courtage en hypothèque. D'après ces déclarations, il apparaît que M. Wall exploite personnellement son entreprise sous le nom commercial GO MORTGAGES et la marque de commerce GO, et ce, depuis au moins le 10 avril 2002.

[23] Il importe cependant de noter que la suite de l'affidavit se veut quelque peu floue et ambiguë. Il semble également que M. Wall offre des services hypothécaires et immobiliers sous le nom commercial GO MORTGAGES au nom de Silverton Management Ltd (prédécesseur de GO Ltd), laquelle a été constituée en société le 9 décembre 2002. Puis, dans le dernier paragraphe de cet affidavit, M. Wall énonce qu'il « [traduction] offre des services hypothécaires et immobiliers sous le nom de GO MORTGAGES depuis le 9 décembre 2002 ». Je remarque que cette date suit la date de premier emploi alléguée de GO MORTGAGES en tant que marque de commerce.

[24] Les documents pertinents portant sur l'enregistrement de l'entreprise sont fournis comme Pièce B, et je remarque que le changement de nom de Silverton Management Ltd à GO Ltd semble avoir été enregistré le 17 juin 2009. Ces documents révèlent également des enregistrements connexes de noms commerciaux : GO MORTGAGES et GOMORTGAGES.CA. À cet égard, M. Wall indique que GO Ltd a enregistré le nom commercial GO MORTGAGES en Alberta le 12 août 2008 pour l'offre de services de courtage hypothécaire. Toutefois, il m'apparaît dans la documentation soumise pour le système d'enregistrement de l'Alberta que le nom commercial a été enregistré par son prédécesseur, à savoir Silverton Management Ltd (Pièce C).

[25] Le déposant mentionne en outre que GO Ltd a enregistré une version différente du nom commercial, GO MORTGAGES.CA, en Alberta le 2 novembre 2005 pour l'offre de services de courtage hypothécaire. Je remarque dans la documentation soumise pour le système d'enregistrement de l'Alberta que le nom commercial a été enregistré par Silverton Management Ltd (Pièce D).

[26] M. Wall affirme qu'il est un membre en règle du Real Estate Council of Alberta, et qu'il détient les permis nécessaires pour effectuer des transactions hypothécaires au nom de Silverton

Management Limited, exploitée sous le nom de GO MORTGAGES. Une copie de son permis et de son certificat d'enregistrement pour l'année du 1<sup>er</sup> octobre 2008 au 30 septembre 2009 est jointe comme Pièce E. Je remarque que le certificat révèle que M. Wall est autorisé à effectuer des transactions hypothécaires au nom de Silverton Management Ltd, laquelle est exploitée sous le nom de Go Mortgages.

[27] Par conséquent, il semblerait que M. Wall est le propriétaire de la demande de marque de commerce en l'espèce, dont la Marque est également le nom commercial d'une société dont il est le président, à savoir GO Ltd (anciennement Silverton Management Ltd). Lorsque M. Wall décrit ses activités commerciales liées à la Marque, il fait référence à GO MORTGAGES comme étant le fournisseur des services visés dans la demande.

[28] L'affidavit énonce que GO MORTGAGES fournit des services aux clients résidentiels, commerciaux et agricoles ayant des antécédents variés en matière de crédit. GO MORTGAGES reçoit une commission chaque fois qu'elle réunit des prêteurs et des emprunteurs. Cette commission est payée par l'acheteur et le prêteur sous forme de frais de clôture. M. Wall définit la Pièce I comme des exemples de demandes de prêt hypothécaire et de contrats de vente téléchargés du site Web GO MORTGAGES et qui lui ont été envoyés, dans le cadre des activités de GO MORTGAGES. En réalité, il semble que la Pièce I comprenne ce qui apparaît un formulaire standard de CONTRAT D'INTERMÉDIAIRE – ACHETEUR, rempli par divers clients, identifiant le courtier comme étant CIR Realtors. La Pièce I comprend également des contrats d'achats de biens immobiliers résidentiels indiquant que le représentant de l'acheteur était soit CIR Realtors ou Randy Wall. Le nom de la Marque n'apparaît dans aucun de ces documents et aucun contrat de prêt hypothécaire ne semble être présenté. En outre, on ne peut confirmer la façon dont ces documents ont été téléchargés et envoyés au Requérent, puisque l'information personnelle inscrite dans les formulaires semble écrite à la main et le formulaire semble avoir été signé et daté devant témoin. Les documents dateraient de 2006 à 2009.

[29] M. Wall fournit des preuves de plusieurs noms de domaine semblables à « gomortgages » et « gohomesmortgages », lesquels sont enregistrés à son nom, apparemment pour aider les consommateurs et les clients à trouver le site Web GO MORTGAGES, le véritable site Web du Requérent. Je remarque que le nom de domaine *gomortgages.ca* inscrit dans le

bottin Internet (WHOIS) (Pièce J) a été enregistré le 2 avril 2002, au nom de Randy Wall, qui figure également comme personne-ressource de l'administration.

[30] M. Wall indique que ce site Web a été utilisé comme un centre clé de publicité et d'information permettant aux gens d'accéder à des renseignements supplémentaires sur les services immobiliers et hypothécaires GO MORTGAGES. Des pages représentatives du site Web sont jointes; la Marque apparaît sur chaque page comme suit : GO ® MORTGAGES<sup>MC</sup>. Le déposant indique que ce site Web existe depuis 2004 (à noter qu'il s'agit de deux ans après que le nom de domaine a été enregistré) et qu'entre juillet 2007 et novembre 2009, plus de 52 000 personnes ont visité le site Web. Toutefois, bien que des statistiques sur la consultation du site soient jointes (Pièce M), rien n'indique que ces chiffres représentent exclusivement le nombre visiteurs canadiens du site Web.

[31] M. Wall affirme que GO MORTGAGES a utilisé les produits suivants dans ses relations avec sa clientèle : papier à en-tête, cartes de visite et blocs-notes promotionnels, la Marque figurant bien en évidence sur chacun de ces produits. Seuls le papier et les cartes de visite sont fournis; sur le papier à en-tête il est inscrit que Randy Wall est membre de CIR Realtors. On y voit aussi une adresse de site Web, *www.gohome.ca*, de même que la marque de commerce GO dans un logo en losange, à côté de l'expression HOME.ca. Les autres exemples semblent représenter les cartes de visite portant la marque de commerce GO ainsi qu'un logo en forme de feuille, de même que la mention GO ® MORTGAGE au-dessus du nom Randy Wall; sous celui-ci figure le nom de domaine *www.gomortgage.ca*. Je remarque que ces pièces semblent jointes aux affidavits de deux clients, lesquels sont joints à l'affidavit de M. Wall. Les deux déposants mentionnent connaître les services immobiliers et hypothécaires GO MORTGAGES depuis août 2005 et indiquent qu'ils ont reçu des articles promotionnels vers le mois de décembre 2007.

#### Autres motifs d'opposition

##### *Alinéa 38(2)d)/(2) de la Loi – Absence de caractère distinctif*

[32] Relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, pour être accepté sur ce motif, l'Opposant doit avoir démontré que la date de dépôt de l'opposition (12 décembre 2008), sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée dans la demande [*Motel 6, Inc. c.*

*No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 à 58 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126 à 130 (C.A.F.); *Bojangles International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 427), [*Bojangles*]. L'Opposant n'est pas tenu de démontrer que sa marque est devenue bien connue, comme l'indique Noel J dans l'affaire *Bojangles* à la page 444 : « [traduction] une marque doit être suffisamment connue pour au moins annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être considérable, importante ou suffisante ».

[33] Je suis convaincu que l'Opposant s'est acquitté du premier fardeau de la preuve et que ce motif peut être pris en compte. La preuve démontre que l'Opposant offre des services hypothécaires, principalement en Alberta, depuis 2004. Je suis d'avis que l'existence de son site Web, de ses annonces dans les journaux et sur les babillards, de ses inscriptions dans les annuaires et des publications dans les éditions spéciales du *Calgary Sun*, suffit pour déterminer que la marque de commerce de l'Opposant était bien connue à la date critique. Il faut maintenant établir si la marque de commerce de l'Opposant était suffisamment connue à cette date critique pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

[34] L'étude du risque de confusion entre les marques de commerce en conflit constitue un facteur décisif au moment de déterminer si la marque de commerce de l'Opposant peut annuler le caractère distinctif de la Marque en l'espèce.

[35] Un examen de la preuve du Requérent (sans avoir entendu les observations du Requérent) révèle que, selon une interprétation raisonnable des faits, tout ce que l'on peut affirmer c'est que M. Wall a commencé à utiliser la marque de commerce GO en avril 2002 et qu'il a enregistré le nom commercial ainsi que le nom de domaine GO MORTGAGES peu après, au nom de Silverton Management Ltd (prédécesseur de GO Ltd). À l'exception du site Web, il ne semble pas que ces sociétés aient offert des services associés à la marque de commerce GO MORTGAGES. On peut soutenir que certains services ont été fournis par M. Wall en son propre nom, en lien avec la Marque; toutefois, étant donné les allégations quelque peu déroutantes du déposant, il est difficile de conclure que la Marque a été utilisée (par quiconque) avant qu'elle commence à apparaître sur le site Web en 2004.

[36] En tirant cette conclusion, je suis conscient du fait que l'information qu'a donnée M. Wall dans son affidavit relativement à l'utilisation de la marque de commerce GO pourrait avoir fourni

un fondement pour (à tout le moins) faire valoir que l'utilisation de GO en avril 2002 devrait être considérée comme une utilisation de la Marque visée dans la demande (étant donné le caractère descriptif évident du deuxième élément « hypothèques »). Je reconnais aussi l'ambiguïté qui entoure la question de savoir *qui* utilisait la Marque de même que le problème important que cela soulève relativement au caractère distinctif. Cependant, je ne serai pas prêt à aborder ces questions avant d'avoir entendu les observations, puisque quoi qu'il en soit, les conclusions quant au risque de confusion seront déterminantes dans le cas d'opposition qui nous occupe.

### *Confusion*

[37] Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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. On pense ici à l'acheteur ordinaire plutôt pressé (*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 321 (C.S.C.) au paragraphe 58 [*Mattel*]). La question est de savoir si ce consommateur mythique ayant un vague souvenir de la première marque conclura, en voyant la marque du deuxième venu, selon sa première impression, que les marchandises associées à la deuxième marque sont en quelque sorte liées aux marchandises associées à la première marque [*United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] 9. C.P.R. (4e) 51 (C.A.F.) à 58].

[38] En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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.

[39] Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids; le poids accordé à chaque facteur pertinent est plutôt variable, selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C. F. 1<sup>re</sup> inst.); *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. En outre, la liste de facteurs établie ne contient pas l'ensemble des questions qui peuvent être prises en compte [voir l'information générale concernant *Mattel supra*; *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1988), 80 C.P.R. (3d) 247 (CAF) à 263-264; *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée.* (2006), 49 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 401 (C.S.C.)].

[40] Dans la plupart des cas, le facteur dominant au moment de déterminer la question de la confusion concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce, sur le plan de leur apparence ou de leur sonorité, ou dans les idées qu'elles suggèrent; les autres facteurs en jeu jouent un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances en l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Récemment, dans l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a pris en considération l'importance de l'alinéa 6(5)e) au moment d'analyser le risque de confusion (voir le paragraphe 49) :

... 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 par. 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.

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

[41] On admet généralement qu'il ne s'agit pas de la meilleure méthode que de disséquer les marques selon leurs éléments et de se concentrer sur les éléments semblables, puisque c'est l'effet des marques dans leur ensemble qui doit être pris en compte [voir *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189 (C.S.C.)]. Toutefois, il demeure acceptable de « faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans

la perception du public » [*United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.) à 263] et voir *Masterpiece supra*].

[42] Dans ce cas, les marques de commerce en cause sont MORTGAGESTOGO.CA et GO MORTGAGES. À mon avis, la caractéristique dominante des deux marques de commerce quant à l'apparence et à la sonorité est l'élément GO. Peu importe l'endroit où il est placé, l'élément GO est celui que l'on retient le plus de l'ensemble des éléments des deux marques, étant donné que MORTGAGES se veut une description des principaux services offerts et que CA indique clairement un nom de domaine canadien. Je crois que dans ce contexte, l'utilisation de l'élément GO (bien qu'il s'agisse d'une entrée ordinaire au dictionnaire) est suffisamment mémorable pour avoir une influence déterminante sur la perception qu'a le public des marques de commerce respectives. En outre, les deux marques de commerce traduisent l'idée de prêts hypothécaires « pour emporter » ou « sur le pouce », autrement dit des prêts hypothécaires conclus rapidement. Par conséquent ce facteur est donc favorable à l'Opposant.

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

[43] À cet égard, j'aimerais noter que l'utilisation de l'élément GO dans la marque de commerce de l'Opposant figure dans l'ordre normal de formation d'un mot dans une phrase, alors que dans la Marque, l'élément GO figure sous forme d'adjectif, devant l'élément MORTGAGES, ce qui ne constitue pas une formation habituelle. Par conséquent, dans l'ensemble, la Marque présente un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué. Toutefois, en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l'usage, je remarque que la preuve documentaire fournie par le Requéant est faible et ambiguë. Par ailleurs, la preuve de l'Opposant concernant l'utilisation est plus solide, étant donné les publicités dans les journaux, sur Internet et sur les babillards faites avant la date critique, y compris les dépenses de 2008 liées à la publicité et à la promotion s'élevant à plus de 600 000 \$. Je suis donc prêt à conclure que la marque de commerce de l'Opposant a acquis un caractère distinctif suffisant pour que ce facteur lui soit favorable.

*Alinéa 6(5)b) – La période d'emploi*

[44] L'Opposant a démontré une utilisation depuis 2004 et la date de premier emploi du Requéant est ambiguë, dans le meilleur des cas; mis à part la question de savoir qui utilisait

réellement la Marque à ce moment, tout ce que l'on peut affirmer c'est que la Marque apparaissait sur le site Web en 2004. En conséquence, je suis d'avis que, tout bien pesé, on ne peut pas dire que cette signification penche considérablement en faveur de l'une ou l'autre des parties.

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

[45] Le Requéérant a soumis une demande d'enregistrement de sa Marque en lien avec essentiellement les mêmes services que ceux offerts par l'Opposant. La nature des services et la nature du commerce semblent pratiquement identiques et, d'après les circonstances, penchent en faveur de l'Opposant.

*Risque de confusion*

[46] Si l'on tient compte de toutes les circonstances en l'espèce, j'estime qu'il existe un risque raisonnable de confusion entre GO MORTGAGES et MORTGAGESTOGO.CA.

*Absence de caractère distinctif*

[47] À la lumière du risque probable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposant, et d'après les preuves indiquant que la marque de commerce de l'Opposant était utilisée et connue au Canada à la date critique, je conclus que la marque de commerce de l'Opposant est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

Décision

[48] Eu égard à tout ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande soumise aux termes du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

P. Heidi Sprung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad. a.