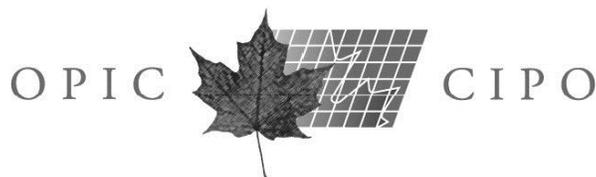


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 200
Date de la décision : 2012-10-29

**RELATIVEMENT À UNE
OPPOSITION par Allianz Global
investors of America L.P. à la demande
n° 1,206,158 concernant la marque de
commerce INDEXPLUS INCOME FUND
Design au nom de Middlefield Capital
Corporation.**

[1] Le 11 février 2004, Middlefield Securities Limited a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce INDEXPLUS INCOME FUND Design (la Marque), illustrée ci-dessous :

INDEXPLUS
INCOME FUND

[2] La demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 15 août 2003, en lien avec des services financiers et de placement, notamment la création et la gestion de fonds de placement et d'actifs au nom d'institutions financières, de sociétés et d'individus; et l'offre de services consultatifs dans le domaine des finances et des placements concernant la création et la structuration d'instruments de placement, la conclusion d'offres aux investisseurs, ainsi que l'identification, la sélection et la surveillance de placements adéquats. Le

droit à l'usage exclusif des mots INDEX et INCOME FUND en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

[3] La demande est actuellement au nom de Middlefield Capital Corporation (la Requérante).

[4] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 janvier 2008.

[5] Le 6 juin 2008, Allianz Global Investors of America L.P. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition contre la demande, alléguant trois motifs d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la *Loi*). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de W. Garth Jestley, assermenté le 16 mars 2009. Le 5 novembre 2009, l'Opposante a contre interrogé M. Jestley concernant son affidavit, et elle a déposé une copie de la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les pièces connexes. En outre, les parties ont convenu que le contre-interrogatoire de M. Jestley ayant eu lieu le 21 janvier 2009, relativement à une procédure d'opposition concernant la demande n° 1,270,814, devrait aussi faire partie du présent dossier. La Requérante a ensuite obtenu l'autorisation de produire un deuxième affidavit de M. Jestley, assermenté le 19 décembre 2011, afin de corriger un oubli relevé dans l'affidavit précédent. (Dans le premier affidavit, le commissaire à l'assermentation a omis de signer l'ensemble des bordereaux des pièces – le deuxième affidavit de M. Jestley est identique au premier, à la seule différence que tous les bordereaux des pièces ont été signés.)

[7] En guise de contre-preuve, l'Opposante a produit un deuxième affidavit d'Elenita Anastacio. Je suis d'accord avec l'observation de la Requérante, à savoir que cette preuve devrait être écartée au motif qu'elle ne constitue pas une contre-preuve appropriée.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit; les deux parties ont présenté des observations lors d'une audience.

Obligations

[9] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) page 298].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)a) et 30b)

[10] L'Opposante a allégué que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi*. Les allégations invoquent que la Requérante n'a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi alléguée, et qu'elle ne l'a pas non plus employée en lien avec les services énumérés dans la demande. En revanche, les allégations invoquent que, si la Marque était employée au Canada, elle l'était par un tiers en violation de l'article 50 de la *Loi*.

[11] La date critique prévue à l'article 30 est la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) page 475]. L'alinéa *b)* est respecté s'il y a emploi continu de la marque de commerce visée dans la demande, dans la pratique normale du commerce, à compter de la date alléguée [*Labatt Brewing Co c. Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.) page 262].

[12] Le fardeau initial qui incombe à l'Opposante est peu astreignant concernant la question de la non-conformité avec l'alinéa 30*b)* [*Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) page 89]. L'Opposante peut s'acquitter de ce fardeau au moyen non seulement de sa propre preuve, mais aussi de la preuve de la Requérante [Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, A Partnership (1996), 68 CPR (3d) (C.F. 1^{re} inst.) 216, page 230].

Toutefois, bien qu'elle puisse se fonder sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante est dans l'obligation de démontrer que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec les prétentions exposées dans la demande de la Requérante [voir *Ivy Lea Shirt Co c. 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 CPR (4^e) 562 (COMC) page 565-6, conf. Par 11 CPR (4^e) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[13] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que : i) il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque depuis le 15 août 2003; ii) il n'y a aucune preuve de l'emploi de la Marque par la Requérante; iii) si la Marque était employée à cette date, elle l'était par un tiers n'ayant pas démontré être un licencié autorisé comme l'exige l'article 50.

[14] Comme l'Opposante s'appuie sur la preuve de la Requérante ou sur l'absence de preuves pour s'acquitter de son fardeau initial, je vais résumer la preuve de la Requérante touchant la période qui s'étend du 15 août 2003 au 11 février 2004.

[15] M. Jestley est le président, secrétaire, agent principal de la conformité et premier dirigeant de l'entreprise de l'Opposante et a occupé ces postes jusqu'à la période critique. Il atteste que Middlefield Securities Limited, la requérante d'origine, a changé son nom en 2003 pour devenir Middlefield Capital Corporation, la Requérante.

[16] La Requérante fait partie d'un groupe d'entreprises qui utilisent le mot Middlefield dans leur raison sociale. Voici ce que je comprends de leurs interrelations et de leurs rôles.

[17] MFL Management Limited est entièrement propriétaire de la Requérante et de Middlefield Fund Management Limited.

[18] M. Jestley atteste que la Requérante octroie des licences à sa société mère (MFL Management Limited), à sa société sœur (Middlefield Fund Management Limited) et à Guardian Capital LP (anciennement Guardian Capital Inc.), les autorisant à employer la Marque en lien avec les services visés dans la demande. M. Jestley atteste que, « [traduction] en vertu d'une telle licence, la Requérante détient un contrôle à la fois direct et indirect sur la nature et la qualité des services de la Requérante offerts par les licenciés en lien avec les marques de la Requérante. La Requérante établit les normes de qualité auxquelles doivent se conformer les licenciés et la Requérante s'assure diligemment que les normes sont bel et bien respectées. »

[19] L'Opposante a posé quelques questions concernant les licences de la Requérante lors du contre-interrogatoire et elle a déterminé qu'il n'existe aucune entente de licence écrite ni liste écrite des normes de qualité/nature des licences. M. Jestley a indiqué que les licences sont verbales et qu'elles ont été créées au lancement du fonds; il n'est au courant d'aucune note de

service ni d'aucun compte rendu de réunion des directeurs ou des actionnaires qui reflète cette information.

[20] Au final, l'Opposante a démontré qu'aucune documentation ne fait état des licences verbales de la Requérente ni de la nature de ces dernières ou des normes de qualités connexes. Toutefois, l'Opposante n'a pas posé de questions sur la nature de ces licences ni sur les normes de qualité connexes ou la manière dont celles-ci sont appliquées. Par conséquent, il n'existe en fin de compte aucune preuve indiquant que les licences verbales n'existent pas ni que la Requérente n'a pas contrôlé la nature ou la qualité des services exécutés par ces licenciés. Je conclus donc qu'il n'existe aucune preuve qui soit clairement incohérente avec l'attestation de M. Jestley, à savoir que la Requérente a octroyé des licences pour l'emploi la Marque et contrôlé la nature ou la qualité des services exécutés par ses licenciés.

[21] La Marque concerne un fonds d'investissement spécifique. Lorsqu'un nouveau fonds est lancé, par exemple celui qui est associé à la Marque, il est d'abord vendu exclusivement par des courtiers autorisés. Ces courtiers (également appelés agents et conseillers en placements) ne font que promouvoir le fonds; ils n'utilisent pas la Marque.

[22] La Requérente prodigue des conseils concernant le fonds et procède aux transactions. La Requérente agit à titre de conseillère en placements/fonds. À la date de la preuve, le fonds était géré par le licencié, Middlefield Fund Management Limited. Le licencié Guardian Capital LP a toujours été cogestionnaire du fonds.

[23] La Requérente est d'avis qu'il faisait la promotion du fonds en lien avec la Marque, par l'entremise de conseillers en placement, et ce, depuis le 15 août 2003. Pour corroborer cette date, elle mentionne les pièces E et F de l'affidavit de M. Jestley. La pièce E est un prospectus daté du 29 juillet 2003. La pièce F est un document d'information confidentiel, daté de juillet 2003. Pendant le contre-interrogatoire, M. Jestley a expliqué que lorsqu'un nouveau fonds est lancé, les courtiers en placement reçoivent une note de service confidentielle. Celle-ci a pour objet de fournir aux courtiers de l'information qui leur servira à faire verbalement la promotion du fonds aux clients; les courtiers ne peuvent pas distribuer la note de service aux clients (ce qui explique pourquoi le document porte également la mention « internal use only do not copy » [pour usage

interne seulement, ne pas reproduire]). Le fonds en question a également été mis sur le marché à partir du prospectus initial (la pièce E étant le prospectus final).

[24] Certains noms apparaissent sur la documentation présentée par la Requérante. La pièce E indique que Middlefield INDEXPLUS Management Limited (prédécesseur de Middlefield Fund Management Limited) est le gestionnaire et le fiduciaire de la Fiducie (la Fiducie étant un fonds de placement à capital fixe connu sous le nom de INDEXPLUS INCOME FUND). Les cogestionnaires du portefeuille de la Fiducie sont Middlefield Securities Limited (l'ancien nom de la Requérante) et Guardian Capital Inc. (subséquentement connue sous le nom de Guardian Capital LP). Le logo de CIBC World Markets apparaît au bas de la première page, mais à la page 69, CIBC World Markets Inc. est indiqué comme étant l'un des nombreux agents qui garantissent la fiabilité du contenu du prospectus. Lors du contre-interrogatoire, M. Jestley explique que CIBC World Markets était l'un des principaux agents qui ont mis ce fonds sur le marché pour les investisseurs et que les courtiers apposent parfois leur logo au bas d'un prospectus qui est destiné à leurs propres conseillers en placement.

[25] La première page de la pièce F affiche les noms de ces divers agents; à la page 2, on indique que Middlefield INDEXPLUS Management Limited est le gestionnaire du fonds et que Guardian Capital Inc. et Middlefield Securities Limited sont les cogestionnaires du fonds.

Le paragraphe 4(2) de la *Loi* stipule qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services, si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Si les services sont offerts à des clients potentiels au Canada en association avec une marque et qu'ils sont disponibles pour être exécutés au Canada, la marque est donc employée au Canada en vertu du paragraphe 4(2), même si les services n'ont pas encore été exécutés [*Wenward (Canada) v Dynaturf* (1976), 28 CPR (2d) 20 at 25 (TMOB)]. En outre, pour prouver l'emploi d'une marque de service, la preuve d'emploi dans la chaîne de distribution du propriétaire est suffisante et il n'est pas nécessaire que le propriétaire démontre l'emploi de sa marque dans le cadre d'une vente au consommateur final [*Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc et al* (2000), 9 CPR (4^e) 443 (C.F. 1^{re} inst.)].

[26] On indique que la vente des services de la Requérante a généré des revenus de plus de 700 000 \$ en 2003. Pendant le contre-interrogatoire, M. Jestley a affirmé qu'il existe des factures

pour refléter ces ventes. Toutefois, la Requérante a refusé de fournir un exemple de facture, parce que « [traduction] le propriétaire de la marque de commerce n'est aucunement tenu de fournir des exemples de facture; l'emploi de la marque de commerce INDEXPLUS INCOME FUND DESIGN a été démontré par d'autres moyens ». Bien que des conclusions négatives puissent être tirées de ce refus, celui-ci ne rend pas la preuve de la Requérante clairement incompatible avec les dates de premier emploi qu'elle a revendiquées, à la fois parce qu'il existe d'autres preuves d'emploi en date du 15 août 2003 et parce qu'aucune vente réelle n'est requise pour qu'il y ait emploi en lien avec les services.

[27] J'en suis venue à la conclusion que la preuve de la Requérante n'est pas clairement incompatible avec son allégation, à savoir qu'elle exécutait les services visés dans la demande en lien avec la Marque en date du 15 août 2003. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est donc rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

[28] Avant de procéder, je note que les observations indiquant que la Requérante n'est pas la seule entité qui emploie la Marque ne sont pas pertinentes en vertu de l'alinéa 30*b*); la question est simplement de savoir si la Requérante a employé la Marque et non de savoir si la Marque est distinctive.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)*b*) et l'alinéa 12(1)*b*)

[29] L'Opposante a fait valoir que la Marque décrit clairement les services visés dans la demande, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi*. Aucun autre détail n'a été fourni dans la déclaration d'opposition expliquant en quoi la Marque est clairement descriptive ou ce qu'elle décrit clairement.

[30] La date critique pour l'évaluation d'un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) correspond à la date de production de la demande [*Shell Canada Limited c. PT Sari Incofood Corporation* (2005), 41 CPR (4^e) 250 (CF); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 CPR (4^e) 60 (CF)].

[31] Lors de l'audience, l'Opposante a invoqué que la Requérante avait présenté une admission contre intérêt pendant l'examen de la présente demande. Plus particulièrement, il était question

de la lettre datée du 28 octobre 2004 produite en réponse à une décision, laquelle figurait dans une copie des antécédents du dossier produite en tant que pièce F du premier affidavit de M^{me} Anastacio. La décision exigeait entre autres que la Requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot INDEX et faisait valoir que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce enregistrées INDEXPLUS EQUITY INVESTMENT GUARANTEED CAPITAL Design. En réponse à cette décision, la Requérante a produit le désistement et a soutenu que la confusion n'était pas probable, en partie parce que les marques, prises globalement, étaient visiblement et nettement différentes et créaient des impressions différentes. Ce faisant, la Requérante a indiqué que « [traduction] ... la marque de la requérante illustrant INDEXPLUS... en tant que mot unique, met l'accent sur le mot INDEX, véhiculant ainsi l'impression de "dépasser le rendement de l'indice" ». La Requérante a poursuivi en fournissant des résultats de recherches sur Internet effectuées avec les mots INDEX et PLUS et a indiqué que « [traduction] les mots INDEX PLUS, employés en deux mots, sont fréquents dans l'industrie », « le Registre est plein de marques de commerce qui contiennent le mot INDEX » et « le mot PLUS est aussi en quelque sorte laudatif ».

[32] L'Opposante ne s'est pas attardée sur le motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) dans ses observations, sauf pour invoquer que le fait que « l'admission contre intérêt » a eu lieu 8 mois après la date critique ne la rend pas dépourvue de pertinence.

[33] Peu importe que les déclarations dans la lettre du 28 octobre 2004 soient pertinentes ou non, je ne suis pas convaincue qu'elles appuient la conclusion voulant que la Marque ne puisse pas être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)b). L'Opposante n'a pas expliqué en quoi la Marque, prise globalement, est clairement descriptive d'une certaine nature ou d'une certaine qualité des services de la Requérante, et cette dernière n'a certainement pas admis que la Marque, prise globalement, est clairement descriptive (dans son observation écrite, la Requérante invoque que le mot PLUS est au plus, simplement suggestif). Je ne peux donc pas affirmer avec certitude que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait en vertu de l'alinéa 12(1)b) et c'est pourquoi je rejette ce motif.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d) concernant le caractère distinctif

[34] L'Opposante a allégué que la Marque de la Requérante n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à le devenir à la lumière de l'emploi et de l'enregistrement par des tiers des mots INDEX, INDEX PLUS, INDICIEL PLUS et INDICES PLUS dans des marques de commerce combinées au Canada, pour des marchandises et services identiques ou similaires. L'Opposante affirme que « [traduction] devant la Marque de la Requérante employée en lien avec ses services, le public ne considérerait pas que la Requérante est la source des marchandises et des services allégués dans sa demande ». Plus particulièrement, elle énumère les 19 marques de commerce, noms de domaines et noms commerciaux qui, allègue-t-elle, sont actuellement employés au Canada par des tiers et qui ont déjà été employés avant la date d'emploi alléguée par la Requérante, et que cet emploi se poursuit toujours.

[35] La date critique pour l'évaluation de ce motif est la date de soumission de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)];

[36] Comme il est indiqué dans *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4^e) 427 (CF) au paragraphe 34, « une marque doit être suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être substantielle, significative ou suffisante ».

[37] En vue de s'acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif, l'Opposante m'a orienté vers deux pièces : les pièces A et F du premier affidavit de M^{me} Anastacio.

[38] M^{me} Anastacio est chercheuse en marques de commerce, employée par des agents de marques de commerce de l'Opposante. La pièce A correspond aux détails complets de certaines demandes de marques de commerce et d'enregistrements qu'elle a imprimés le 9 février 2009. L'Opposante fait valoir que ces pièces indiquent que deux autres entités emploient/employaient des marques contenant les mots INDEX et PLUS. L'Opposante fait référence aux trois enregistrements suivants, les deux premiers appartenant à un même propriétaire :

1. N^o TMA540,961 FONDS INDICIEL AMÉRICAIN PLUS ROYAL
2. N^o TMA540,961 FONDS INDICIEL CANADIEN PLUS ROYAL

3. N° TMA510,911 INDICES PLUS PLACEMENT BOURSIER CAPITAL
GARANTI (dessin de marque)

[39] La simple existence de ces trois enregistrements ne permet pas de satisfaire au fardeau initial de l'Opposante.

[40] La pièce F, mentionnée précédemment, est une copie des antécédents du dossier de la présente demande. Plus particulièrement, l'Opposante s'appuie sur la page 4 de la lettre datée du 28 octobre 2004, dans laquelle la Requérante allègue que « [traduction] le Registre est plein de marques de commerce qui contiennent le mot INDEX », fournit à l'examineur des détails de 78 marques enregistrées qui contiennent le mot INDEX dans la classe 36 et indique que « [traduction] le mot PLUS est aussi en quelque sorte laudatif » et que « [traduction] les résultats des recherches faites sur Internet et dans le Registre... laissent entendre que les mots INDEX et PLUS sont relativement faible lorsqu'ils sont utilisés seuls, et que l'on peut s'attendre à ce que les consommateurs soient au courant de l'emploi commun de marques contenant ces mots ».

[41] Dans sa lettre datée du 28 octobre 2004, la Requérante s'est appuyée sur les observations mises en lumière pour soutenir sa position, à savoir que de petites différences entre des marques qui contiennent les mots INDEX et PLUS suffiraient pour les distinguer les unes des autres. Je ne comprends donc pas comment cet argument peut être perçu comme une admission que la Marque n'est pas distinctive.

[42] Même si la liste des marques de commerce enregistrées jointe à la lettre datée du 28 octobre 2004 était admissible pour la véracité de son contenu, le fardeau initial de l'Opposante ne serait toujours pas satisfait, d'une part parce que ladite liste a été préparée quatre ans avant la date critique et qu'elle ne reflète donc pas l'état du Registre à la date critique, et d'autre part parce qu'elle démontre au mieux que le mot INDEX est fréquemment choisi pour la création des marques de commerce. La Requérante s'est désistée du droit à l'emploi exclusif du mot INDEX, en dehors de la Marque et donc, l'existence d'autres marques distinctives contenant le mot INDEX n'appuie pas la cause de l'Opposante.

[43] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait, ce motif d'opposition concernant le caractère distinctif est rejeté. Je note que, lors de l'audience,

l'Opposante a invoqué que l'emploi de la Marque par des filiales non autorisées de la Requérante affecte aussi le caractère distinctif de la Marque, mais je ne prendrai pas en considération une telle observation, puisque les allégations ne contiennent aucune affirmation à l'appui du motif fondé sur le caractère distinctif.

Décision

[44] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition au titre du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad. a.