



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

Référence : 2011 COMC 208  
Date de la décision : 2011-10-31

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS  
produites par Habib Bank Limited à  
l’encontre des demandes  
d’enregistrement n<sup>os</sup> 1220990 et 1220988  
pour les marques de commerce HABIL  
CANADIAN BANK et HABIL  
CANADIAN BANK & Dessin au nom de  
Habib Bank AG Zurich**

[1] Le 18 juin 2004, Habib Bank AG Zurich (la Requérante) a produit des demandes d’enregistrement pour les marques de commerce HABIL CANADIAN BANK (la Marque) et HABIL CANADIAN BANK & Dessin (le Dessin-marque), sous les numéros de série 1220990 et 1220988 respectivement. Les deux demandes sont fondées sur l’emploi de la marque en cause au Canada en liaison avec des services bancaires depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2001. Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BANK n’a pas été accordé dans les deux demandes.

[2] Le Dessin-marque est reproduit ci-dessous :



[3] Les deux demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 octobre 2005.

[4] Le 10 mars 2006, Habib Bank Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des demandes. La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations dans lesquelles elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Nauman Kramat Dar, souscrit le 27 mars 2007. À l'appui de chaque demande, la Requérante a produit les deux affidavits de Muslim Hassan, souscrits les 3 octobre et 5 novembre 2008. Les deux auteurs d'affidavit ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits et les transcriptions de leurs contre-interrogatoires ont été produites, ainsi que les réponses aux engagements, sous délibérés et refus.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et participé à l'audience tenue à l'égard des deux oppositions. À l'audience, l'Opposante a retiré, dans chaque cas, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

#### Historique des parties

[7] À titre préliminaire, je vais exposer l'historique entrelacé des parties, tel qu'il ressort de la preuve des parties.

[8] Il s'agit d'une affaire quelque peu inusitée en ce que les parties étaient liées à l'origine. Une famille du nom de Habib joue un rôle actif dans le commerce et le domaine bancaire à l'étranger depuis 1841. En août 1941, Mohammedali Habib a constitué l'Opposante en société à Bombay, en Inde. Avant la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, l'Opposante avait 34 succursales en Inde. Au moment de la partition, les quartiers généraux de l'Opposante ont été déménagés de Bombay, en Inde à Karachi, au Pakistan.

[9] De 1947 au 31 décembre 1973, la famille Habib a développé l'Opposante au Pakistan et à l'échelle internationale, notamment au Kenya, au Royaume-Uni, à Maurice, au Liban, à Bahreïn, à Dubaï, à Oman, au Sri Lanka/Ceylan, aux États-Unis et à Singapour. Dans le cadre de cette expansion, en juillet 1967, une demande visant à établir une succursale en Suisse a été présentée

à la banque d'État du Pakistan. Les lois bancaires suisses de l'époque exigeaient qu'une telle entreprise soit établie au moyen de capitaux locaux, et c'est ainsi que la Requérante a été établie. En mai 1973, la Requérante s'est développée en dehors de la Suisse, ouvrant des succursales au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et à Oman.

[10] Le 1<sup>er</sup> janvier 1974, le gouvernement pakistanais a annoncé la nationalisation de toutes les banques au Pakistan, dont l'Opposante. Selon M. Hassan, la nationalisation s'est opérée sans indemnisation et a entraîné le renvoi de tous les directeurs généraux et administrateurs alors en place, de sorte que la famille Habib n'avait plus un mot à dire dans les activités de l'Opposante. La Requérante, par contre, du fait qu'elle était une banque suisse, n'était pas visée par la nationalisation, et la famille Habib en a gardé le contrôle.

[11] Dans les années 1970 et 1980, l'Opposante a établi d'autres succursales en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Turquie, au Bangladesh, en Australie, aux Maldives et aux Seychelles; elle a également établi un bureau de représentation en Iran.

[12] M. Hassan atteste que [TRADUCTION] « les parties ont engagé de nombreuses poursuites dans les années 1980 concernant l'emploi du nom Habib » à la suite de l'expansion de la Requérante dans plusieurs des ressorts où l'Opposante exerçait également des activités. Ces poursuites ont fait l'objet d'un règlement en 1986 dans le cadre d'un accord de règlement global, qui prévoit notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

- 6.1 Il est par les présentes expressément convenu que [Habib Bank Limited] ne devra pas, à l'avenir, s'opposer à l'emploi du mot « Habib » dans le nom de Habib Bank AG Zurich, ni s'opposer si Habib Bank AG Zurich emploie son nom sous cette forme n'importe où dans le monde.
- 6.2 Il est en outre expressément convenu que [Habib Bank AG Zurich] aura le droit d'employer le mot « Habib » dans le nom de ses filiales et sociétés associées ou affiliées, c.-à-d. toute société dans laquelle [Habib Bank AG Zurich] ou un membre de la famille Habib est actionnaire, directement ou indirectement, et que, ce faisant, les mots « HABIB BANK » ne devront pas être employés ensemble, mais que les mots « Habib » et « Bank » pourront être employés avec un ou plusieurs autres mots insérés entre eux, sauf pour Habib Bank Zurich International Ltd., qui a déjà été enregistré aux îles Cayman avant la date du présent accord.

Il est entendu que le mot « Pakistan » ne devra en aucun temps être employé dans le nom de [Habib Bank AG Zurich] ou de ses filiales et sociétés associées ou affiliées, comme susmentionné.

[13] L'accord susmentionné est muet quant à savoir ce que les parties peuvent enregistrer comme marque de commerce.

[14] En 2003/2004, l'Opposante a été privatisée et a par la suite continué à se développer, s'étendant jusqu'en Afghanistan et en République populaire de Chine. En 2007, l'Opposante possédait également trois filiales à cent pour cent qui fournissaient des services financiers à Hong Kong, en Australie et au Pakistan, et qui, selon M. Dar, emploient le nom HABIB dans leur nom commercial, dans le cadre d'une licence accordée par l'Opposante. L'Opposante possède également une filiale au Royaume-Uni, soit la Habib Allied International Bank Plc, et a investi dans une banque au Nigeria, qui emploie HABIB dans son nom commercial.

[15] En 2007, selon le rapport annuel de la Requérante, la Requérante avait des succursales en Suisse, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et au Kenya, des bureaux de représentation au Bangladesh, en Égypte, à Hong Kong et au Pakistan, et des filiales au Pakistan (Habib Metropolitan Bank), à l'île de Man (Habib European Bank), en Afrique du Sud (HBZ Bank) et au Canada (Habib Canadian Bank).

[16] En résumé, la Requérante et l'Opposante coexistent dans le monde depuis 1974 en tant qu'entités non liées offrant des services bancaires en liaison avec le mot HABIB, non seulement dans les mêmes parties du monde, mais parfois dans les mêmes pays.

#### Fardeau de preuve

[17] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau 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 Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

Demande n° 1220990

[18] Je vais d'abord examiner l'opposition concernant la demande n° 1220990.

*Motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(1)*

[19] Je vais commencer par examiner l'argument de l'Opposante voulant que la Requérante ne soit pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux alinéas 16(1)a) et c) de la Loi parce que, à la date de premier emploi de la Marque de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la famille de marques de commerce et noms commerciaux HABIB de l'Opposante (comme HABIB BANK, HABIB BANK LIMITED et HABIB BANK U.K.), que l'Opposante avait antérieurement révélés au Canada en liaison avec des services bancaires.

[20] Le paragraphe 16(1) dit ceci :

16. (1) Tout 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 marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises 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 :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
- c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

[21] Je ferai d'abord remarquer que l'Opposante n'a pas bien invoqué le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c), qui parle d'un nom commercial antérieurement employé au Canada, et non d'un nom commercial antérieurement révélé. Je rejette donc le motif fondé sur l'alinéa 16(1)c).

[22] Quant au motif fondé sur l'alinéa 16(1)a), je signale que ce motif ne peut être fondé que sur une marque de commerce appartenant à l'Opposante, et non un nom commercial. La date

pertinente pour apprécier la probabilité de confusion au titre de ce motif est le 22 mars 2001. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait révélé une ou plusieurs de ses marques au Canada avant le 22 mars 2001 et n'avait pas abandonné ces marques au 12 octobre 2005 [voir le paragraphe 16(5)]. L'article 5 de la Loi explique ce qu'il faut pour qu'une marque soit « révélée » :

5. Une personne est réputée faire connaître [révéler] une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

[23] L'Opposante se sera donc acquittée de son fardeau de preuve si elle a établi que, avant le 22 mars 2001 :

1. une de ses marques était employée dans un autre pays de l'Union;

2. ses services bancaires étaient annoncés en liaison avec cette marque au Canada de l'une ou l'autre des façons énoncées à l'article 5;

3. cette marque était bien connue au Canada par suite de cette annonce (ce qui nécessite qu'une partie substantielle du Canada connaisse la marque [voir *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]).

[24] Je passe maintenant à la preuve de l'Opposante pour déterminer si celle-ci s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[25] La preuve de l'Opposante provient de M. Dar, le directeur général de la Habib Allied International Bank Plc, une filiale de l'Opposante. M. Dar est également coordonnateur en chef de l'International Banking Group de l'Opposante.

[26] M. Dar n'a fourni aucune preuve de l'existence d'émissions de radio au Canada. Sa preuve ayant trait à des annonces parues dans des publications imprimées mises en circulation au Canada avant le 22 mars 2001 est extrêmement limitée. Elle consiste en une déclaration portant que l'ouverture d'un bureau de représentation à Mississauga (Ontario), en 1990, a été [TRADUCTION] « largement annoncée par [l'Opposante] dans plusieurs journaux, dont l'édition canadienne du journal pakistanais DAILY DAWN, le 22 juillet 1990 », une copie de cette annonce étant jointe comme pièce H. La pièce H comprend une photocopie d'une annonce d'une page où on peut lire en partie ce qui suit : [TRADUCTION] « Habib Bank lance son programme d'expansion ... Des bureaux de représentation ont ouvert leurs portes à Bangkok, Berlin et Toronto. Siège social de Habib Bank Limited : Habib Bank Plaza, à Karachi ». Au bas de la page, on peut lire ceci : PAKISTAN HERALD PUBLICATIONS (Pvt) LTD. DR. ZIAUDDIN AHMED ROAD, KARACHI PAKISTAN Editors : AHMAD ALI KHAN. On a écrit ceci dans le haut de la page : Dawn/Business Recorder/Pakistan Time/Muslim 22/7/1990 Toronto.

[27] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. La preuve ne fait état que d'une seule annonce pouvant satisfaire aux exigences de l'article 5, et il n'est pas certain que cette annonce établit l'emploi de l'une des marques de commerce de l'Opposante, plutôt que celui de l'un de ses noms commerciaux. Même si l'une des marques de l'Opposante figurait dans l'annonce, une seule annonce dans une seule publication imprimée, sans aucune preuve de sa mise en circulation, ne permet pas de conclure que l'annonce a fait en sorte que la marque annoncée était bien connue au Canada conformément à l'article 5.

[28] Le motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) est donc rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

*Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif*

[29] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de l'Opposante se lit ainsi :

[TRADUCTION] La [Marque] n'est pas distinctive, au sens de l'article 2 de la Loi, en raison du fait que la [Marque] ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les services bancaires de la Requérante des services d'autres propriétaires, notamment des services bancaires que l'Opposante fournit, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, au public dans différents pays en liaison avec une famille de marques de commerce et noms commerciaux ion HABIB depuis les années 1940. Par exemple, l'Opposante a fourni, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, des services bancaires dans des pays comme le Pakistan, les Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, le Bangladesh, le Sri Lanka, Singapour, la France, la Hollande, la Belgique, le Kenya, le Liban, le Soudan, les États-Unis, le Royaume-Uni, les îles Fidji, l'Australie, Hong Kong, la Chine et l'Iran, en liaison dans tous les cas avec une famille de marques de commerce et noms commerciaux HABIB, comme HABIB BANK, HABIB BANK LIMITED, HABIB BANK U.K. et d'autres marques liées (collectivement appelées les « Marques de commerce/Noms commerciaux de l'Opposante »).

[30] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux d'autres propriétaires au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Il incombe toutefois à l'Opposante de prouver les allégations de fait soulevées à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. L'Opposante n'a pas à démontrer que l'un ou plusieurs de ses marques de commerce/noms commerciaux sont bien connus au Canada pour s'acquitter de son fardeau de preuve [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Selon *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), la marque de l'opposant doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. Le critère est expliqué de façon plus détaillée au paragraphe 33 de *Bojangles'*, qui est reproduit ci-dessous :

[33] Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif lorsqu'il est allégué que la réputation d'une marque annule le caractère distinctif d'une autre marque, selon l'article 2 et l'alinéa 38(2)d) de la Loi :

- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive ;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;

- Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet;
- La réputation de la marque peut être prouvée par n'importe quel moyen; elle n'est pas limitée aux moyens précis mentionnés à l'article 5 de la Loi; il appartient au décideur de soupeser la preuve sur une base individuelle.

Dans les décisions *Motel 6* et *Andres Wines*, les tribunaux ont fait remarquer que la preuve satisfaisait amplement à l'exigence jurisprudentielle voulant que la marque soit connue « au moins jusqu'à un certain point » au Canada, et ils ont en outre mentionné que la marque était « bien connue » (*Andres Wines*). Toutefois, pour qu'une opposition soit retenue, il n'est pas nécessaire de satisfaire à une telle exigence préliminaire. Il faut éviter d'employer l'expression « bien connue » en décrivant le critère juridique, comme l'ont expressément dit les tribunaux dans les décisions *Motel 6* et *Andres Wines*. D'autre part, il n'a jamais été dit qu'il était erroné d'employer les mots « important », « significatif » (*Bousquet c. Barmish Inc.*, précité, pages 528 et 529) et « suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée » (*Motel 6*, paragraphe 41). À mon avis, ces mots confèrent un sens plus clair à l'expression « au moins jusqu'à un certain point » et il faut les adopter comme complément de la norme juridique énoncée par la Cour fédérale dans la décision *Motel 6* (« au moins jusqu'à un certain point »). Comme le juge Cullen, je crois qu'il s'agit d'un « principe salubre » (voir *Bousquet c. Barmish Inc.*, précité, page 528).

[31] La date pertinente en ce qui concerne le caractère distinctif est la date de production de l'opposition, soit le 10 mars 2006 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. J'examinerai donc la preuve de l'Opposante ayant trait à la réputation de ses marques/noms au Canada en date du 10 mars 2006 pour déterminer si celle-ci s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[32] M. Dar fournit les renseignements suivants au sujet des activités de l'Opposante au Canada avant le 10 mars 2006 :

- Entre juillet 1990 et juin 1991, l'Opposante a exploité un bureau de représentation à Mississauga (Ontario). Rien dans la preuve n'indique comment les marques/noms de l'Opposante ont été employés en liaison avec ce bureau, à part une seule annonce, qui a été produite comme pièce H. Comme je l'ai dit plus haut, il n'existe aucune preuve de la mesure dans laquelle cette annonce a été mise en circulation au Canada.
- M. Dar a attesté que l'Opposante participe à de nombreuses opérations intéressant des Canadiens parce qu'elle a une relation de correspondant avec plusieurs banques qui

facilite le transfert de fonds entre les entités étrangères et les entités situées au Canada, par l'intermédiaire de l'Opposante. Il peut s'agir d'un client qui ordonne que des fonds soient transférés entre le compte bancaire d'un tiers au Canada et un compte dans l'une des succursales de l'Opposante au Pakistan; les pièces I à M établissent l'existence de cinq de ces opérations de transfert en 2004. Aucune marque de commerce ne figure sur ces pièces, qui sont des copies d'imprimés tirés du système informatique de l'Opposante, mais le nom commercial Habib Bank Ltd. ou Habib Bank Limited de l'Opposante, lui, y figure. L'Opposante perçoit des droits pour ces opérations.

[33] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas prête à reconnaître que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de prouver que ses marques/noms avaient acquis une réputation au Canada, en date du 10 mars 2006, qui était suffisante pour affaiblir le caractère distinctif de la Marque. La preuve concernant le bureau de représentation est à la fois mince et trop éloignée dans le temps. La preuve concernant les opérations bancaires réalisées en 2004 est également mince et précède la date pertinente d'au moins un an et demi.

[34] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc rejeté au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[35] Je signale qu'il n'a pas été expressément allégué, à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, que les marques/noms de l'Opposante ont acquis une réputation au Canada. L'Opposante a plutôt allégué que ses services bancaires HABIB ont été fournis dans plusieurs pays étrangers et fait valoir que les membres de la communauté sud-asiatique au Canada connaîtraient bien les marques/noms de l'Opposante employés à l'étranger. L'Opposante n'a pas soutenu que ses marques/noms sont célèbres. Elle a plutôt soutenu que, tout comme la marque d'un opposant n'a pas besoin d'avoir acquis une réputation dans chaque secteur géographique du Canada pour que l'opposant puisse s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, ses marques/noms n'ont pas besoin d'avoir acquis une réputation dans chaque communauté ethnique/culturelle du Canada. La Requérante soutient que cette approche juridique, qui n'a rien de nouveau, est tout simplement erronée en droit. Je n'ai cependant pas à me prononcer sur ce point puisque j'estime que l'Opposante n'a pas présenté de preuve établissant que ses marques/noms ont acquis une

réputation suffisante dans une partie importante de la population canadienne. Il n'y a aucune preuve concernant la taille de la communauté sud-asiatique au Canada ni aucun témoignage de la part de membres de cette communauté concernant leur connaissance de l'emploi à l'étranger des marques/noms de l'Opposante par celle-ci. Comme il est indiqué au paragraphe 33 de la décision *Bojangles* ', « [l]e propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet ».

[36] Je signale que, dans l'affaire *Bojangles* ', l'opposant a présenté de nombreux éléments de preuve visant à démontrer que plusieurs Canadiens connaissaient bien ses activités à l'étranger (dans ce cas, aux États-Unis), mais la Cour d'appel fédérale n'en a pas moins conclu que la preuve de l'opposant ne permettait pas à celui-ci de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du caractère distinctif.

[37] Parmi les décisions de principe où un opposant n'exerçant pas d'activités au Canada a eu gain de cause au titre du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, il y a la décision *Motel 6*. Cependant, dans *Bojangles* ', le juge Noël s'est exprimé ainsi au sujet de l'affaire *Motel 6*, au paragraphe 32 :

Dans cette affaire-là, la preuve était si convaincante que le juge Addy a conclu que les motels de la demanderesse avaient acquis une réputation et un achalandage importants en Colombie-Britannique. Le juge Addy a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la marque était employée par la partie canadienne précisément à cause de la réputation de la marque américaine au Canada (voir *Motel 6*, précité, paragraphe 104). Cette conclusion semblait déterminante quant à la conclusion tirée par le juge Addy.

[38] Je souligne que la conclusion déterminante tirée dans *Motel 6* ne peut l'être en l'espèce.

[39] Avant de continuer, je tiens à mentionner que l'Opposante a soutenu qu'il existe une preuve établissant l'existence d'une confusion entre les services des parties au Canada; cet argument est fondé sur un article de journal joint comme pièce G à l'affidavit Hassan. L'article paru dans le *Toronto Star* du 2 juin 2002 parle de la succursale canadienne de la Habib Canadian Bank de la Requérante et cite les propos suivants tenus par un homme d'affaires : [TRADUCTION] « Mon père a réalisé des opérations bancaires avec eux en Inde ». Je considère que cette

déclaration anecdotique non confirmée figurant dans un article de journal est loin de constituer une preuve de confusion digne de foi. Je signale en outre que cette personne, qui serait arrivée au Canada en 1969, est également décrite comme s'étant [TRADUCTION] « tournée vers un nom qu'elle connaissait depuis sa tendre enfance en Inde et au Pakistan »; comme je l'ai dit plus haut, l'Opposante et la Requérante étaient des sociétés liées avant 1974.

[40] En outre, je mentionnerai que l'Opposante a fait valoir, dans son argumentation écrite et orale, que la Marque de la Requérante n'est pas distinctive parce qu'elle est employée au Canada par le licencié de la Requérante et soutient qu'il n'a pas été établi que cet emploi profite à la Requérante selon l'article 50. Toutefois, comme je l'ai expliqué à l'Opposante à l'audience, je ne traiterai pas de cet argument parce qu'il n'a pas été soulevé dans les actes de procédure.

#### Demande n° 1220988

[41] Les motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 invoqués dans la déclaration d'opposition produite à l'encontre de la demande n° 1220988 sont les mêmes que ceux invoqués à l'encontre de la demande n° 1220990. La preuve et l'analyse ayant trait aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 concernant la demande visant le Dessin-marque sont pratiquement identiques à celles concernant la demande visant la Marque. Par conséquent, les motifs fondés sur les articles 16 et 2 invoqués à l'égard de la demande n° 1220998 sont également rejetés.

[42] Un motif additionnel a été invoqué à l'égard de la demande n° 1220988, à savoir que, contrairement à l'alinéa 30*i*), la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer le Dessin-marque au Canada puisque, ce faisant, elle violerait le droit d'auteur de l'Opposante dans son logo HABIB BANK LIMITED. Il n'y a cependant aucune preuve établissant que l'Opposante est titulaire d'un droit d'auteur dans ce logo, et l'Opposante n'a pas présenté de preuve *prima facie* de violation d'un droit d'auteur [voir *E. Remy Martin & Co. S.A. c. Magnet Trading Corp. (HK) Ltd.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C.)]. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

Décision

[43] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette les deux oppositions conformément aux dispositions 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  
Diane Provencher, trad. a.