

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS
de Daniel Reeve aux demandes n° 1106425 et
1106427 produites par Millionaire Holdco, L.L.C.
(successeur en titre de Douglas Lambert et de
Millionaire Properties, Ltd.) en vue de
l’enregistrement des marques de commerce
MILLIONAIRE et MILLIONAIRE.COM**

DEMANDE N° 1106425 - MILLIONAIRE

Le 13 juin 2001, Douglas Lambert a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MILLIONAIRE fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

publications imprimées, notamment magazines.

Peu après, la demande a été cédée à Millionaire Properties, Ltd., et a par la suite été cédée à Millionaire Holdco, L.L.C., la requérante inscrite au dossier.

La Section de l’examen du Bureau des marques de commerce s’est opposée à la demande d’enregistrement au motif que la marque visée par la demande MILLIONAIRE créait de la confusion avec la marque THE MILLIONAIRE IN YOU, enregistrement n° 562994, lequel vise notamment des bulletins et des livrets imprimés. La requérante a fait valoir que la marque visée par la demande et la marque de l’opposant ne se ressemblent pas dans leur intégralité, et qu’elles sont employées en liaison avec des marchandises différentes. La Section de l’examen a accepté

les observations de la requérante et la marque faisant l'objet de la demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du 19 février 2003 du *Journal des marques de commerce*.

Le 18 juillet 2003, la demande d'enregistrement a fait l'objet d'une opposition de la part de Daniel Reeve, le propriétaire de la marque susmentionnée, THE MILLIONAIRE IN YOU. Le 21 octobre 2003, le registraire des marques de commerce a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration.

La preuve de l'opposant consiste en l'affidavit de Daniel Reeve. La preuve de la requérante consiste en l'affidavit de Douglas Lambert, président de la société requérante. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. La requérante était représentée par un avocat durant la plupart des étapes des procédures mais, à l'audience, elle a comparu pour son propre compte. L'opposant était représenté par un avocat tout au long des procédures.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Motifs

Le premier motif d'opposition énonce que la marque MILLIONAIRE visée par la demande n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant, enregistrement n° 562994 (enregistrée le 4 juin 2002), lequel vise les marchandises et services suivants :

marchandises

bulletins, articles de journaux, chroniques périodiques de journal, livrets imprimés, livres; émissions de télévision sur bandes vidéo; chemises.

services

séminaires et ateliers ayant trait aux finances personnelles, aux conseils financiers et à la planification financière; fourniture d'une programmation radiophonique; fourniture d'une programmation télévisuelle.

Le deuxième motif énonce que la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque faisant l'objet de la demande suivant l'alinéa 16(3)a), car à la date de production de la demande, cette marque créait de la confusion avec la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant, laquelle était antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec les marchandises et services susmentionnés.

Le troisième motif énonce que la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque faisant l'objet de la demande suivant l'alinéa 16(3)b), car à la date de production de la demande, cette marque créait de la confusion avec la demande de l'opposant n° 1016569 relative à la marque de commerce THE MILLIONAIRE IN YOU (produite le 25 mai 1999), laquelle a finalement donné lieu à l'enregistrement de l'opposant.

Le quatrième motif énonce que la requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque visée par la demande suivant l'alinéa 16(3)c), car à la date de production de la demande, cette marque créait de la confusion avec le nom commercial de l'opposant THE MILLIONAIRE IN YOU, lequel était antérieurement employé au Canada en liaison avec son entreprise.

Le dernier motif énonce que la marque MILLIONAIRE visée par la demande n'est pas distinctive des marchandises de la requérante au sens de l'article 2, car elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises et services de l'opposant.

À l'audience (les deux oppositions ont été instruites consécutivement, le même jour), l'avocat de l'opposant a demandé l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition afin d'indiquer que les séminaires et ateliers animés par l'opposant relatifs aux finances personnelles comportaient des conseils financiers et de la planification financière. Puisque la requérante y avait consentie, la demande a été accueillie, et l'opposition a été examinée en fonction de la modification apportée à la déclaration d'opposition.

J'aimerais maintenant mentionner que l'avocat de l'opposant a également demandé l'autorisation d'apporter cette même modification relativement à son opposition à la marque MILLIONAIRE.COM. De plus, l'avocat a demandé l'autorisation d'ajouter un nouveau motif à son opposition à la marque MILLIONAIRE.COM énonçant que la requérante n'avait pas employé la marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande n° 1106427. Toutefois, en l'espèce, la requérante s'est opposée à la modification. Compte tenu de la présentation tardive de la demande et que l'opposant n'a donné aucune raison satisfaisante pour justifier ce retard, la demande a été refusée.

Exigences de la loi

S'agissant du troisième motif susmentionné, je souligne que la demande n° 1016569 a été

admise le 26 octobre 2000 et enregistrée le 4 juin 2002. Ainsi, la demande n° 1016569 n'était pas pendante, mais bien enregistrée en date du 19 février 2003, date à laquelle la marque MILLIONAIRE visée par la demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*. En application du paragraphe 16(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande de l'opposant doit être pendante à la date de publication de la marque faisant l'objet de la demande pour pouvoir invoquer un motif d'opposition en vertu de l'alinéa 16(3)b). Par conséquent, l'opposant ne peut se fonder sur la demande n° 1016569 pour étayer son motif d'opposition au titre de l'alinéa 16(3)b). Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté.

LA PREUVE DE L'OPPOSANT

Le témoignage de l'opposant peut être résumé comme suit. M. Reeve est le fondateur et le président de Daniel P. Reeve & Associates Inc. (la « Société ») fondée en 1994. La Société est autorisée, sous le contrôle et la surveillance de M. Reeve, à employer la marque THE MILLIONAIRE IN YOU. Depuis environ juin 1999, la Société a toujours fourni, au moyen de la marque de l'opposant, des services ayant trait aux conseils financiers et à la planification financière, ainsi que des marchandises et services connexes.

L'opposant, M. Reeve, est l'auteur d'un livre intitulé *The Millionaire in You*. Environ 3 000 copies ont été distribuées au Canada avant juin 2001 et environ 2 800 copies de plus ont été distribuées avant février 2003. La Société publie un bulletin trimestriel intitulé *The Millionaire in You*, lequel fournit des conseils relatifs à l'investissement financier. Quatre éditions ont été publiées en 2000 et environ 3 000 copies de chaque édition ont été distribuées au Canada. La

Société exploite un site Web sous le nom de domaine THEMILLIONAIREINYOU.COM depuis environ 1999. La plupart des services de la Société sont fournis dans le sud de l'Ontario et par conséquent, l'achalandage et la réputation de la marque THE MILLIONAIRE IN YOU sont concentrés principalement dans cette région. Divers articles promotionnels portant la marque de l'opposant ont été distribués. De plus, l'opposant et d'autres membres de la Société ont participé à des émissions de radio et de télévision dans lesquelles la marque THE MILLIONAIRE IN YOU était mentionnée et affichée en liaison avec des services ayant trait aux conseils financiers et à la planification financière.

Depuis 1999, la Société a présidé une douzaine de séminaires par année sur l'investissement financier et la planification financière. Les conseils financiers et les services de planification fournis par la Société au moyen de la marque THE MILLIONAIRE IN YOU ont généré des recettes supérieures à un million de dollars en 1999, augmentant à 5 millions de dollars en 2001 et se chiffrant par la suite à 7,7 millions de dollars en moyenne par année de 2002 à juin 2004. Les dépenses liées à la promotion des services de la Société se sont élevées à environ 425 000 dollars entre 1999 et juin 2004.

L'opposant a présenté essentiellement le même témoignage concernant l'opposition à la demande n° 1106427 relative à la marque MILLIONAIRE.COM.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Le témoignage de la requérante peut être résumé comme suit. M. Lambert est le

« président » de la société requérante, laquelle est une société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois de l'État du Nevada aux États-Unis d'Amérique. M. Lambert était le propriétaire de la marque MILLIONAIRE avant de la céder à la requérante actuelle en mai 2002. Millionaire Corporation (la « Licenciée ») était autorisée par M. Lambert et est maintenant autorisée par la requérante à employer la marque MILLIONAIRE. La Licenciée publie un magazine intitulé MILLIONAIRE, lequel contient de l'information sur des produits et services de luxe ainsi que de la publicité sur les entreprises offrant de tels produits et services. Au nombre des produits et services offerts, mentionnons, par exemple, des aéronefs, des antiquités, des oeuvres d'art, des automobiles, des cigares, des vêtements, des yachts, des services de soins de santé et des services de décoration de la maison. Le magazine est vendu au Canada depuis au moins septembre 2001. En moyenne, plusieurs centaines de magazines sont vendus par mois dans divers points de vente partout au Canada, générant des recettes d'environ 31 000 dollars par année. La requérante accumule des recettes additionnelles grâce aux publicités insérées dans le magazine.

Comme l'a souligné l'opposant dans son plaidoyer écrit, certains éléments de preuve de la requérante relatifs aux chiffres de vente et de distribution au Canada constituent du oui-dire, car ils proviennent de tiers.

FARDEAU DE PREUVE ET QUESTION PRINCIPALE

Il incombe à la requérante d'établir que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, contrairement à ce que prétend l'opposant dans sa déclaration d'opposition. Il incombe toutefois à l'opposant, conformément aux règles de preuve

habituelles, de prouver les faits invoqués au soutien des allégations formulées dans sa déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. L'imposition d'un tel fardeau de preuve à l'opposant concernant une question précise signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

En l'espèce, la question principale à trancher est de savoir si la marque MILLIONAIRE visée par la demande crée de la confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, avec la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant. Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont (i) la date de ma décision en ce qui a trait au motif d'opposition visé à l'alinéa 12(1)d) fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement, (ii) la date de production de la demande, soit le 13 juin 2001, en ce qui a trait aux motifs d'opposition visés au paragraphe 16(3), et (iii) la date de l'opposition, soit le 18 juillet 2003, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence relativement aux dates pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.).

FARDEAU DE LA PREUVE

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il incombe à la requérante d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque MILLIONAIRE visée par la demande et la marque THE

MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant. Par conséquent, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion dans un sens ou dans l'autre une fois toute la preuve examinée, il faut rendre une décision défavorable à la requérante : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.). Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte les facteurs prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être appréciés. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même et dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

FACTEURS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 6(5)

La marque MILLIONAIRE visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, car elle évoque le genre de consommateur, c'est-à-dire la personne riche, qui serait intéressé par le sujet du magazine de la requérante. La marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant possède également un caractère distinctif inhérent relativement faible, car elle laisse entendre que les services de l'opposant peuvent permettre à la personne ordinaire de devenir riche. La marque de l'opposant avait acquis un caractère distinctif à la première date pertinente,

soit le 13 juin 2001, grâce aux ventes de ses services ayant trait aux conseils financiers et à la planification financière, et grâce à la publicité et à la promotion, depuis environ juin 1999. En outre, la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant a continué d'acquérir un caractère distinctif aux dates pertinentes qui ont suivi. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la requérante ne peut prétendre que sa marque MILLIONAIRE avait acquis un quelconque caractère distinctif à la première date pertinente. De plus, puisque certains de ses éléments de preuve constituent du oui-dire, je ne saurais attribuer à sa marque plus qu'une réputation minimale à la dernière date pertinente. La période pendant laquelle les marques en cause ont été employées avantage l'opposant, mais seulement légèrement puisque la requérante a commencé à employer sa marque en septembre 2001.

Ce sont les marchandises spécifiées dans la demande en cause et les services spécifiés dans la demande d'enregistrement de l'opposant décrits dans sa déclaration d'opposition qui doivent être pris en compte pour trancher la question de la confusion, au moins quant au premier motif d'opposition prévu à l'alinéa 12(1)d). Toutefois, ces descriptions doivent être lues de manière à déterminer le genre probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, la preuve relative à la nature véritable des commerces des parties est utile : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.), aux pages 10 et 11; *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.), à la page 112; *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), aux pages 390 à 392 et *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168

(C.A.F.), à la page 169).

S'agissant des autres motifs d'opposition, c'est la nature véritable des commerces des parties qui est pertinente quant à la question de la confusion. À cet égard, la preuve démontre que les parties exercent leur entreprise dans des domaines différents. L'opposant fournit des conseils financiers et de la planification financière à la personne moyenne alors que la requérante publie un magazine intéressant la personne riche.

La ressemblance entre les marques en cause est due à l'élément MILLIONAIRE, commun à chacune des marques. À mon avis, les marques des parties, considérées dans leur intégralité, sont plutôt différentes sur les plans visuel et sonore. Les idées qu'elles suggèrent le sont également. À cet égard, la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant laisse entendre qu'une personne moyenne peut devenir riche, alors que la marque MILLIONAIRE faisant l'objet de la demande fait plutôt allusion à la richesse acquise.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, et gardant à l'esprit que de petites différences peuvent suffire à distinguer les marques à caractère distinctif inhérent faible (voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)), je conclus que la requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque MILLIONAIRE visée par la demande et celle de l'opposant THE MILLIONAIRE IN YOU à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Par conséquent, l'opposition à la

demande n° 1106425 est rejetée.

DEMANDE N° 1106427 - MILLIONAIRE.COM

La demande susmentionnée a également été produite le 13 juin 2001, mais contrairement à la demande n° 1106425, elle est fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins le 5 mars 2001, en liaison avec les services suivants :

exploitation d'un site Web sur Internet spécialisé dans la fourniture d'informations sur les produits et les services de luxe; exploitation d'un portail Web sur Internet spécialisé dans la fourniture d'informations sur les sociétés offrant des produits et des services de luxe; fourniture d'un magazine électronique; fourniture de services de magasinage en ligne dans le domaine des produits et des services de luxe; services de publication électronique; fourniture de services de publicité en ligne pour des tiers.

La demande d'enregistrement relative à MILLIONAIRE.COM a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition de juillet 2003 du *Journal des marques de commerce*, et a fait l'objet d'une opposition le 21 août 2003. Les motifs d'opposition sont tous analogues à ceux relatifs à la demande n° 1106425. Ainsi, la question principale à trancher est de savoir si la marque MILLIONAIRE.COM visée par la demande crée de la confusion avec la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant. Les dates pertinentes pour examiner la question de la confusion sont (i) la date de ma décision en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, (ii) la date du premier emploi de la marque, soit le 5 mars 2001, en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(1), (iii) la date de l'opposition, soit le 18 juillet 2003, en ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif :

pour un examen de la jurisprudence relativement aux dates pertinentes dans le cadre d'une procédure d'opposition, voir la décision *American Retired Persons*, précitée.

La preuve versée au dossier comprend les affidavits de Daniel Reeve et Douglas Lambert. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la requérante a comparu pour son propre compte à l'audience, alors que l'opposant était représenté par un avocat.

Le témoignage de M. Lambert concernant la marque MILLIONAIRE.COM correspond à bien des égards à celui présenté à l'appui de sa demande relative à la marque MILLIONAIRE. Ainsi, l'historique des propriétaires des marques MILLIONAIRE et MILLIONAIRE.COM est le même, tout comme la nature de l'emploi autorisé de la marque par la Licenciée (Millionaire Corporation). À cet égard, la Licenciée exploite un site Web sur Internet, lequel présente la marque MILLIONAIRE.COM, sous le nom de domaine WWW.MILLIONAIRE.COM. C'est sur ce site Web que la Licenciée fournit de l'information sur les produits et services de luxe, ainsi qu'un magazine électronique et des services de magasinage et de publicité en ligne, lesquels concordent avec le contenu du magazine imprimé de la requérante dont nous avons discuté précédemment. Le site Web est en activité depuis au moins le 5 mars 2001. La pièce D jointe à l'affidavit de M. Lambert contient des copies papier du site Web en date du 4 avril 2001, alors que la pièce C contient des copies papier montrant l'emploi de la marque MILLIONAIRE.COM. En moyenne, le site Web reçoit environ de 400 000 à 500 000 appels de fichier par mois. Toutefois, la preuve ne spécifie pas le nombre d'appels de fichier provenant du Canada. Les recettes

annuelles en matière de publicité se situent dans les centaines de milliers de dollars américains. Là encore, la preuve ne spécifie pas le nombre de publicités provenant d'entreprises canadiennes.

Pour trancher la question de la confusion, les facteurs prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi* qu'il faut prendre en considération diffèrent légèrement de ceux mentionnés antérieurement dans le cadre de l'opposition à la marque MILLIONAIRE. La marque MILLIONAIRE.COM visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, car elle évoque le genre de consommateur à qui s'adresse la requérante, c'est-à-dire la personne riche, et aussi le moyen par lequel la requérante fournit ses services, c'est-à-dire par Internet. De plus, la preuve de la requérante ne me permet pas d'attribuer à sa marque plus qu'une réputation minimale à l'une ou l'autre des dates pertinentes.

Rappelons que la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant a acquis un caractère distinctif à la première date pertinente, soit le 5 mars 2001, et a continué d'acquérir un caractère distinctif aux dates pertinentes qui ont suivi. La période pendant laquelle les marques en cause ont été employées avant l'opposant, mais seulement légèrement puisque la requérante a commencé à employer sa marque en mars 2001. Il appert de la preuve versée au dossier que les commerces des parties sont différents.

La ressemblance entre la marque MILLIONAIRE.COM et THE MILLIONAIRE IN YOU est due à l'élément MILLIONAIRE, commun à chacune des marques. Cependant, comme dans l'opposition antérieure, je conclus que les marques en cause sont plutôt différentes sur les plans

visuel et sonore. En outre, les idées qu'elles suggèrent le sont aussi. À cet égard, la marque de l'opposant laisse entendre qu'une personne moyenne peut devenir riche, alors que la marque MILLIONAIRE.COM faisant l'objet de la demande suggère un site Web intéressant la personne riche.

Compte tenu de ce qui précède, et gardant encore à l'esprit que de petites différences peuvent suffire à distinguer les marques à caractère distinctif inhérent faible (voir la décision *GSW Ltd.*, précitée), je conclus que la requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque MILLIONAIRE.COM visée par la demande et la marque THE MILLIONAIRE IN YOU de l'opposant à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Par conséquent, l'opposition à la demande n° 1106427 est rejetée.

DISPOSITIF

Compte tenu de ce qui précède, les oppositions aux demandes n° 1106425 et 1106427 sont rejetées.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 NOVEMBRE 2008.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau