

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

Référence : 2015 COMC 164
Date de la décision : 2015-09-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

Mainstreet Equity Corp.

Opposante

et

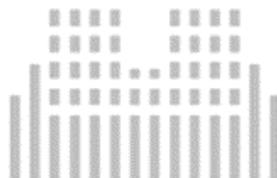
Canadian Mortgage Capital Corporation

Requérante

**1,597,078 pour la Marque de commerce
Dessin d'un gratte-ciel (*Skyscraper
Design*)**

**Demande
d'enregistrement**

[1] Le 4 octobre 2012, Canadian Mortgage Capital Corporation a produit une demande d'enregistrement de la Marque de commerce Dessin d'un gratte-ciel (*Skyscraper Design*) reproduite ci-dessous (la Marque) sur la base de son emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec des services de placement hypothécaire (les Services) :



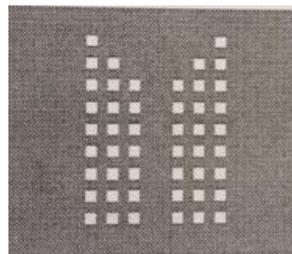
[2] La demande a été annoncée le 12 juin 2013.

[3] Le 12 août 2013, Mainstreet Equity Corp. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs suivants :

- (a) La demande n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), car la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi, voire jamais.
- (b) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1) de la Loi en ce que, à la date de premier emploi revendiquée, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, énumérées ci-dessous, qui avaient été antérieurement employées par l'Opposante en liaison avec des services immobiliers et de location de biens immeubles.



Marque de commerce MAINSTREET
EQUITY CORP. & Dessin



Marque de commerce Dessin de gratte-
ciel (*Skyscrapers Design*)

- (c) La Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Services des services de l'Opposante en ce qui a trait à l'emploi et l'annonce des Marques de commerce de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[5] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Johnny Lam, son directeur général et chef des opérations (affidavit de M. Lam, para 1). Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Jeffrey D. Sherman, son directeur financier (affidavit de M. Sherman, para 1) et d'Alicia Stephenson, une technicienne juridique et commis employée par l'agent de la Requérante (affidavit de M^{me} Stephenson, para 1).

[6] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à une audience.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[7] Bien que divers motifs d'opposition soient invoqués, la question déterminante à trancher est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante. La plus ancienne date pertinente pour l'examen de la question de confusion est la date de premier emploi revendiquée dans la demande alors que la date la plus récente est la date de production de la déclaration d'opposition [voir article 16(1) de la Loi et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[8] Avant de me pencher sur la question de la confusion entre les marques des parties, il est nécessaire d'examiner certaines exigences techniques relatives i) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition et ii) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve.

[9] En ce qui concerne le point i) susmentionné, il incombe à un opposant de démontrer les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 298. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. En ce qui concerne le point ii) susmentionné, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (pour les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible

d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[10] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'une ou plusieurs des Marques de commerce de l'Opposante avaient été employées avant la date de premier emploi alléguée dans la demande (mai 2012) et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande (12 juin 2013) [article 16(5) de la Loi].

[11] Je considère que la meilleure chance de réussite de l'Opposante tient à sa Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) et je concentrerai ainsi mon examen sur cette marque de commerce.

L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve

[12] La preuve de M. Lam est suffisante pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial puisqu'elle fournit une preuve d'emploi de la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante qui précède mai 2012 et se poursuit jusqu'en 2014 (voir, par exemple, en pièce S, des photographies de signalisation représentative employée à partir de 2004 et, en pièce L, une photocopie d'une carte professionnelle datant de 2014). L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date de premier emploi énoncée dans la demande de la Requérante, nommément mai 2012, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante.

Existe-t-il une confusion entre la Marque et la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (Skyscrapers Design) de l'Opposante

[13] Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, 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 produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[14] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* [2011] 2 RCS 387, au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen relatif à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[15] La Marque et la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent limité, puisqu'elles suggèrent toutes les deux que les services des parties sont en liaison avec des immeubles et de l'immobilier. Plus particulièrement, la Marque suggère que les Services sont liés aux gratte-ciel ou à d'autres immeubles de grande hauteur. Dans la même veine, la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante suggère que les services immobiliers et de location de biens immeubles de l'Opposante impliquent des gratte-ciel ou des immeubles de grande hauteur.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[16] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Il n'y a aucune preuve que la Marque a été connue dans une mesure quelconque au Canada depuis mai 2012 (affidavit de M. Sherman, para 11).

[17] En revanche, la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada à cette date. M. Lam explique que l'Opposante exerce des activités d'acquisition, de réaménagement, de rénovation et de gestion de biens locatifs de marché intermédiaire (affidavit de M. Lam, para 2). En 2012, la Requérante possédait et exploitait plus de 8000 unités locatives ayant une valeur marchande de plus de 1 G\$ (affidavit de M. Lam, pièce C, p 4). La preuve de M. Lam veut que la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante ait été employée sur ses rapports annuels depuis au moins 2002 (affidavit de M. Lam, pièce II), sur son site web *www.mainstreet.biz* qui annonce des biens de location par ville en et au moins en 2006 (affidavit de M. Lam, pièce Z), dans des brochures et des dépliants présentant des biens de location disponibles par immeubles depuis avant mai 2012 (para 22 à 24, pièces R à T), sur son compte Twitter depuis le 30 août 2010 (pièce FF), et sur de la signalisation à l'extérieur de ses immeubles d'habitation depuis au moins 2004 (para 23, pièce S).

[18] La Requérante fait valoir que la preuve de M. Lam est souvent ambiguë à savoir si c'est la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante ou sa marque de commerce MAINSTREET EQUITY CORP. & Dessin qui est employée. La Requérante déclare dans son plaidoyer écrit que :

[TRADUCTION]

... du fait des ambiguïtés dans la preuve par affidavit de l'Opposante entourant la question de la marque de commerce ou des marques de commerce qui forment la famille alléguée de marques de commerce, la seule marque de commerce pour laquelle un emploi significatif a été démontré par l'Opposante est la marque de commerce MAINSTREET EQUITY CORP. & Dessin].

[19] Bien que la preuve de M. Lam aurait pu être plus précise, puisqu'il a fourni une preuve documentaire de l'emploi de la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante et qu'il indique que les documents et la signalisation susmentionnée au paragraphe 17 (qui comprend cette marque de commerce) sont représentatifs, il y a suffisamment de renseignements qui me permettent de conclure que la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada. Quoiqu'il en soit, je considère également que la marque de commerce MAINSTREET EQUITY CORP. & Dessin de l'Opposante est une marque composée de sorte que l'emploi de cette marque de commerce constitue également un emploi de sa Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*)

[*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

Le degré de ressemblance

[20] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, (2006), 49 CPR (4th) 23, para 20]. Dans *Masterpiece*, précité [au para 64], la Cour suprême indique que l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[21] Gardant ce qui précède à l'esprit, je considère qu'il existe un degré de ressemblance considérable entre les marques de commerce en cause. La caractéristique la plus frappante des marques de commerce de chacune des parties est le fait que ces marques de commerce sont formées de la représentation de gratte-ciel ou d'autres gros immeubles qui sont formés par le regroupement de carrés et de rectangles. Dans la mesure où les deux marques suggèrent des services liés à des gratte-ciel ou d'autres gros immeubles, les idées suggérées sont les mêmes; toutefois, je ne suis pas d'avis que l'une ou l'autre des parties aurait droit à un monopole sur cette idée appliquée aux services respectifs des parties.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[22] M. Lam explique que l'Opposante est une société immobilière qui se consacre dans l'acquisition, la gestion et le retranchement de biens locatifs résidentiels multifamiliaux (affidavit de M. Lam, pièce II). Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante employée en liaison avec des services immobiliers et de location de biens immeubles. Ces services comprennent la location d'unités individuelles rénovées au public ainsi que la gestion des biens (affidavit de M. Lam, para 2).

[23] Les activités de la Requérente consistent à se procurer et à négocier des hypothèques et des placements financiers dans des projets immobiliers (affidavit de M. Sherman, para 6). Sa licenciée, Atrium, est un fournisseur non-banque d'hypothèques résidentielles et commerciales, et ses clients sont des promoteurs immobiliers et autres emprunteurs qui ont besoin de financement hypothécaire, mais qui ne répondent pas aux critères des banques à charte (affidavit de M. Sherman, para 7 et 8). Les publicités et les rapports financiers de la Requérente montrent que ses services comprennent l'apport de financement et/ou d'hypothèques pour des lotissements de terres et de remembrements, d'immeubles en copropriété bas ou de hauteur moyenne, du préfinancement et du financement à terme, du financement de constructions sur terrains intercalaires et d'hypothèques, y compris des hypothèques de premier et de deuxième rang sur des biens immobiliers productifs de revenus jusqu'à un maximum de 85 % de leur valeur (voir, par exemple, affidavit de M. Sherman, pièces C, F et H, rapport annuel 2013, page 28).

[24] Il semble que le recoupement dans le genre de services et la nature du commerce soit au mieux approximatif, puisque les services des parties ciblent des consommateurs différents dont les besoins sont différents (ceux qui recherchent des logements à louer contre d'autres qui recherchent du financement et des hypothèques). Le genre des entreprises des parties, toutefois, se recoupe puisque les activités de la Requérente consistent à fournir du financement à des parties qui sont dans le domaine immobilier, y compris celles qui offrent de la location (affidavit de M. Sherman, pièces F et H).

Circonstances de l'espèce : Utilisation des Marques de commerce par les parties dans l'information donnée aux investisseurs

[25] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit des rapports annuels et d'autres rapports financiers présentant des renseignements sur leurs finances et leur entreprise (affidavit de M. Sherman, pièce H; affidavit de M. Lam, pièces GG à KK). Bien que les deux parties semblent rechercher et viser des investisseurs, la Marque ne revendique aucun service du genre et l'Opposante ne cite aucun service du genre dans la déclaration d'opposition. Ainsi, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce particulièrement pertinente.

Preuve de l'état du registre

[26] La Requérante a produit une preuve des résultats d'une recherche de marques de commerce visant à relever des marques de commerce comprenant des représentations abstraites et géométriques de bâtiments (affidavit de M. Stephenson, para 2). La preuve de l'état du registre peut être utilisée pour dégager des conclusions sur l'état du marché, mais seulement si l'on relève un nombre significatif d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corp c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Bien qu'il y ait un grand nombre de marques d'« immeubles » dans le registre, la grande majorité de celles-ci ne ressemblent pas à la marque de commerce de l'Opposante, autrement que parce qu'elles présentent un gratte-ciel ou un autre grand immeuble. De plus, plusieurs des marques de commerce relevées concernent des produits et des services sans lien.

[27] Selon ce que je comprends, la Requérante souhaite que je conclue, selon la preuve du registre, que les dessins de gratte-ciel sont si courants dans le domaine de l'immobilier qu'une protection très limitée ne devrait être accordée aux marques de commerce de l'Opposante, y compris sa Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*). Je suis d'accord que l'Opposante ne devrait pas pouvoir empêcher l'utilisation de tout motif comprenant un immeuble ou un gratte-ciel. Toutefois, la Marque et la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante présentent toutes les deux un immeuble ou des immeubles créés par le regroupement de petits carrés et/ou rectangles. La preuve est tout simplement

insuffisante pour conclure que les consommateurs sont habitués à distinguer de tels motifs si similaires.

Conclusion

[28] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot Ponsardin, précité*].

[29] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce susmentionnées, et en particulier de la similitude entre les marques de commerce des parties et du recoupement du genre d'entreprise des parties, et étant donné que l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa Marque de commerce Dessin de gratte-ciel (*Skyscrapers Design*) à la date pertinente, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante. Ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[30] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante est tenue de démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd 2006 CF 657* au para 34]. La preuve résumée au paragraphe 17 de ma décision est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve.

[31] Pour l'essentiel, mes conclusions relatives aux questions concernant le motif d'opposition fondé sur une absence de droit à l'enregistrement s'appliquent également à ce motif d'opposition. La seule circonstance qui semble différer entre mon estimation du motif d'opposition en vertu de l'article 16(1) et ce motif est le fait que la Requérante a démontré l'emploi de la Marque au Canada à cette date ultérieure (voir, par exemple, les publicités dont il est question dans

l'affidavit de M. Sherman, pièces A1 à A3, C1 à C5, D1 à D3 et E). Cette preuve me permet de conclure que la Marque est également connue dans une certaine mesure au Canada. Toutefois, elle ne montre pas qu'il y a un emploi simultané suffisant des marques de commerce des parties qui me permettrait de conclure que le risque de confusion est improbable en l'absence de preuves de confusion réelle. Lorsque les circonstances sont considérées dans leur ensemble et, en particulier, la ressemblance des dessins en cause, je conclus que la prépondérance des probabilités démontre un équilibre entre une conclusion que la Marque est distinctive et une autre qu'elle ne l'est pas. Ainsi, la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombeait et ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[32] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services à la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Il n'y a aucune preuve à l'appui d'une telle allégation et, par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-05-19

Comparutions

Elizabeth A. Williams

Pour l'Opposante

Dominico A. Romagnino

Pour la Requérente

Agents au dossier

Norton Rose Fulbright

Pour l'Opposante

FOGLER RUBINOFF LLP

Pour la Requérente