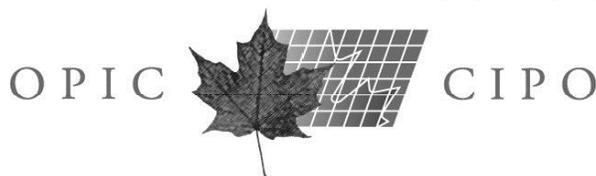


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 259
Date de la décision : 2011-12-19

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Desjardins Gestion
Internationale D'Actifs Inc. /Desjardins
Global Asset Management Inc. à l'encontre
de la demande d'enregistrement n° 1 210 827
pour la marque de commerce DGAM &
Dessin au nom de Diversified Global Asset
Management, Inc.**

[1] Le 24 mars 2004, Diversified Global Asset Management, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DGAM & Dessin (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les services suivants :

Services financiers, notamment gestion de portefeuille, notamment création, gestion, surveillance et rééquilibrage de portefeuilles de placement; services de répartition d'actifs stratégiques, notamment planification et recommandation de répartitions d'actifs entre différentes catégories de placement; investissement à titre de mandant et de mandataire, notamment investissement à titre de mandant et/ou d'intermédiaire dans différentes catégories de placement; opérations de banque d'affaires, notamment agir à titre de mandant, de mandataire et/ou de conseiller relativement à des émissions d'actions, titres rattachés à des actions, titres à revenu fixe et autres types de valeurs mobilières, et à titre de mandant, de mandataire et/ou de conseiller relativement à des opérations stratégiques (les Services).

[2] La Marque est reproduite ci-dessous :



[3] La Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 novembre 2005.

[4] Le 10 mars 2008, Desjardins Gestion Internationale D'Actifs (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle soulève les motifs d'opposition prévus aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) ainsi que 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), plaidant ce qui suit :

- a) ainsi que le prévoit l'alinéa 16(3)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car à la date de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce DGAM de l'Opposante, antérieurement employée au Canada en liaison avec les services suivants :
« services de gestion de placements, services de gestion de portefeuille, services d'examen du rendement de portefeuille, services de répartition de l'actif de portefeuille et élaboration de produits d'investissement pour des tiers ».
- b) la demande ne satisfait pas à l'article 2 de la Loi, car la Marque n'est pas distinctive ni adaptée à distinguer les services de la Requérante des marchandises et des services d'autres propriétaires, y compris de l'entreprise et des services de l'Opposante, du fait de l'emploi, de l'annonce et de la révélation au Canada des marques de commerce DGAM et DeGAM par l'Opposante, et du fait de l'emploi de marques de commerces et de noms commerciaux similaires par des tiers.

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

[6] L'Opposante a produit l'affidavit de M^{me} Caroline Thomassin le 8 décembre 2008; cet affidavit a par la suite été renvoyé à l'Opposante en application du paragraphe 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*, car M^{me} Thomassin ne s'est pas présentée à son contre-interrogatoire. La Requérante n'a produit aucune preuve. Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

Analyse

[7] Voici les dates pertinentes applicables aux motifs d'opposition soulevés :

- a) alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande;
- b) alinéa 38(2)d) et article 2 de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[9] En particulier, l'Opposante doit, pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a), démontrer que sa marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec ses marchandises ou ses services avant la date de production de la demande en cause. L'alinéa 16(3)a) de la Loi est rédigé comme suit :

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, *à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion* :

a) [...] avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; (non souligné dans l'original)

[10] Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a) sont rejetés, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer que ses marques avaient été employées ou révélées au Canada à la date de la production de la présente demande. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante s'est appuyée sur la déclaration d'emploi figurant dans sa demande d'enregistrement n°1 218 638 pour la marque de commerce DGAM, dans laquelle elle revendique le 1^{er} novembre 2003 comme date de premier emploi. Même si j'étais disposée à exercer le pouvoir discrétionnaire reconnu au registraire de vérifier dans le registre des marques de commerce que cette demande existait bien à la date de production de la demande de la Requérante, je ne peux accepter qu'une date revendiquée de premier emploi puisse constituer une *preuve* d'emploi. À cet égard, je me réfère au raisonnement de M. Herzig, membre de la Commission des marques de commerce, qui, dans la décision *Dimo's Tool & Die Ltd. c. Quantum Electronics Inc.* (2009), 72 C.P.R. (4th) 209, traite en ces termes d'une situation semblable :

Notamment, l'opposante n'a pas prouvé l'emploi de ses marques. À l'audience, l'avocat de l'opposante m'a demandé de prendre connaissance d'office des deux demandes d'enregistrement de sa cliente relatives aux marques MODEL 919 et 919 invoquées dans la déclaration d'opposition. Je lui ai mentionné que j'exercerais le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre des marques de commerce afin de confirmer que les demandes y étaient inscrites : voir *Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), à la page 529. Toutefois, l'avocat de l'opposante m'a également demandé de reconnaître que les marques MODEL 919 et 919 de sa cliente ont été employées au Canada depuis 1952 et 1977 respectivement, tel qu'indiqué dans ses demandes d'enregistrement. Je refuse de reconnaître l'emploi des marques de l'opposante, car le pouvoir discrétionnaire du registraire ne permet pas de le faire. Il incombe plutôt à l'Opposante d'établir qu'elle a réellement employé ses marques et de démontrer la période pendant laquelle elle les a employées. Autrement dit, bien que le pouvoir discrétionnaire du registraire puisse être exercé pour prendre connaissance de la production d'une demande d'enregistrement afin d'étayer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), le registraire ne reconnaîtra pas, sur le seul fondement de la demande, qu'une partie a réellement employé la marque faisant l'objet de la demande.

[11] Je ferai remarquer que ce raisonnement a aussi été suivi par M^{me} Folz, membre de la Commission, dans la décision récente *Artic Jungle Media c. HTC Corporation*, 2011 COMC 47.

[12] À l'égard du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante devait établir que ses marques de commerce étaient suffisamment connues pour priver la marque de la

Requérante de son caractère distinctif. Comme l'Opposante n'a fourni aucune preuve d'emploi, elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau initial. Ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[13] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.