

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION PAR
Desjardins Sécurité financière, Compagnie
d'assurance-vie à la demande No 1,045,420
produite par Ing Canada Inc. pour
l'enregistrement de la marque de commerce
EVOLUPLAN**

Ing Canada Inc. (la "Requérante") a produit, le 3 février 2000, une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce EVOLUPLAN (la "Marque"). La demande, fondée sur l'usage projeté, vise les services suivants: « planification financière nommément, services de gestion de portefeuilles et de patrimoine, courtage en valeurs mobilières, courtage en épargne collective, courtage en contrats d'investissements, courtage en assurances de personnes. »

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 2 avril 2003 et a fait l'objet de deux oppositions. L'opposante en l'espèce, Desjardins Sécurité financière, Compagnie d'assurance-vie ("l'Opposante"), a produit sa déclaration d'opposition le 7 mai 2003. La Requérante a produit une contre-déclaration. Les parties n'ont produit aucune preuve. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n'a été tenue.

Pour les fins de la présente, je crois qu'il est opportun de reproduire ci-dessous les paragraphes 2 et 3 de la déclaration d'opposition.

« 2. *L'Opposante fonde son opposition sur les motifs de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») :*

*a) En vertu de l'article 38(2)(a) de la Loi, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi en ce que la requérante ne pouvait pas déclarer valablement qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce **EVOLUPLAN** au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande eu égard aux motifs ci-après résumés;*

*b) En vertu de l'article 38(2)(d) de la Loi, la marque de commerce **EVOLUPLAN** n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi et ne distingue pas ou n'est pas adaptée à distinguer véritablement les services de la Requérante des services d'autres;*

3. Plus particulièrement, la demande de la Requérante n'est pas distinctive et porte à confusion avec la marque EVOLUVIE DESJARDINS (LMC329081) employée

par l'Opposante depuis au moins le 19 juin 1987, date à laquelle elle a été enregistrée: »

Je constate que l'Opposante invoque expressément les articles 38(2)(a) et 38(2)(d) au paragraphe 2 de la déclaration, lequel fait état des motifs d'opposition. Bien que le paragraphe 3 réfère à la marque de commerce enregistrée EVOLUVIE DESJARDINS, l'Opposante n'a pas invoqué les articles 38(2)(b) et 12(1)(d) de la Loi. J'ai connaissance de la décision *Sun Squeeze Juices Inc. c. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.) où il a été conclu que l'omission de faire référence à un article de la Loi ne portait pas à conséquence parce qu'il s'agit d'un point quelque peu technique. Je suis toutefois d'avis que la présente affaire se distingue de la décision *Sun Squeeze*. D'une part, dans ladite décision la déclaration d'opposition ne faisait mention d'aucun article de la Loi alors que dans le cas présent les articles 38(2)(a) et 38(2)(d) ont été expressément invoqués dans la déclaration d'opposition. D'autre part, la déclaration d'opposition ne mentionne aucunement que la Marque n'est pas enregistrable. Je suis d'avis que les motifs d'opposition sont plaidés au paragraphe 2 de la déclaration d'opposition et que le paragraphe 3 ne vient qu'étayer les motifs d'opposition tel que plaidés. Je conclus donc que l'Opposante n'a pas soulevé de motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi et je n'entends pas me prononcer sur un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé [voir *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} inst)].

À toutes fins utiles, je note que si un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi avait été soulevé, il aurait été nécessaire que je confirme l'existence d'un enregistrement pour la marque de commerce de l'Opposante. Par la suite, il aurait été nécessaire d'examiner les circonstances pertinentes, notamment celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, pour déterminer si, selon la balance des probabilités, la Requérante s'était déchargée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques de commerce à la date de ma décision.

La date pertinente pour considérer le premier motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 30 est la date de production de la demande d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Or, l'Opposante invoque essentiellement que la Requérante ne pouvait valablement faire la déclaration requise par l'article 30(i) de la Loi en raison du risque de confusion avec la marque de l'Opposante. Toutefois, l'Opposante a omis d'alléguer que la Requérante avait connaissance de la marque de

commerce de l'Opposante. Le premier motif d'opposition est, par conséquent, rejeté. J'ajouterais que même si la connaissance de la marque de l'Opposante avait été plaidée, le motif d'opposition aurait été rejeté, l'Opposante ne s'étant pas déchargée de son fardeau initial de prouver que la Requérante avait connaissance de sa marque de commerce à la date de la demande. J'ajouterais également, et de façon encore plus importante, qu'une preuve de la connaissance de la marque de l'Opposante par la Requérante n'aurait pas été suffisante pour conclure que cette dernière ne pouvait pas valablement déclarer être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque.

Il est généralement reconnu que la date pertinente pour considérer le second motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)]. Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est distinctive à travers le Canada, l'Opposante doit établir que la marque de commerce qu'elle invoque était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44]. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve permettant de conclure que la marque EVOLUVIE DESJARDINS de l'Opposante a acquis une réputation en raison de son usage ou des activités promotionnelles dont elle aurait fait l'objet, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de Desjardins Sécurité financière, Compagnie d'assurance-vie à la demande pour l'enregistrement de la Marque, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 17 MARS 2006.

Céline Tremblay
Membre
Commission aux oppositions des marques de commerce.