

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 252
Date de la décision : 21-12-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Lion Global Investors Limited à la
demande n° 1 366 769 produite par Lion
Capital LLP en vue de l’enregistrement
de la marque de commerce LION**

[1] Le 19 octobre 2007, Lion Capital LLP (la Requérante) a produit à l’égard de la marque de commerce LION (la Marque) une demande d’enregistrement fondé sur un emploi projeté au Canada, ainsi que sur l’emploi de la Marque au Royaume-Uni et sur son enregistrement auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) de l’Union européenne (UE). La Requérante revendique la date de priorité de production du 10 avril 2007, soit la date à laquelle elle a produit une demande d’enregistrement auprès de l’OHMI (UE) en liaison avec le même type de services. L’état déclaratif des services modifié (figurant dans la demande modifiée datée du 20 juillet 2010) est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

Affaires financières, notamment gestion et administration de portefeuilles financiers, financement de baux financiers d’immobilisations; affaires monétaires, notamment services de conseil sur le placement de fonds, gestion de fonds, placement de fonds pour des tiers; services financiers, notamment analyse financière, recherche, prévisions, gestion, planification et placements financiers dans le secteur de la consommation et dans le domaine des biens de consommation; finances d’entreprise; capital d’investissement privé; services de placement, notamment conseil en placement de marchandises, gestion de placements, investissement de fonds pour des tiers, investissement dans des entreprises, gestion d’entreprises et réalisation de dividendes, de profits, de plus-value, d’argent comptant et de valeurs mobilières de ces entreprises ainsi que distribution de

dividendes, de profits, de plus-value, d'argent comptant et de valeurs mobilières; services d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds et de placement en fiducie; services de gestion de placements; services de fonds communs de placement, d'investissement collectif et de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance et des placements; services de conseil et d'information liés à tous les services susmentionnés (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 septembre 2009.

[3] Le 1^{er} février 2010, Lion Global Investors Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- suivant les alinéas 38(2)a) et 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi*, car la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la Requérante a prétendument employé la Marque au Royaume-Uni et projette de l'employer au Canada;
- suivant les alinéas 38(2)a) et 30d) de la *Loi*, la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30d) de la *Loi*, car, contrairement à la déclaration de la Requérante contenue dans la demande, la Requérante n'avait pas, à la date de production de la demande, employé la Marque *en soi* au Royaume-Uni avec chacune des catégories générales de services décrites dans la demande;
- suivant les alinéas 38(2)a) et 30e) de la *Loi*, la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi*, car la déclaration, contenue dans la demande, portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande est fausse. La Requérante n'avait aucune intention en ce sens, car elle n'entendait pas employer la Marque au Canada en liaison avec l'ensemble des Services d'une manière constituant un emploi au sens de l'article 4 de la *Loi*; et n'entendait pas employer la Marque *en soi* au Canada en liaison avec l'ensemble des services décrits dans la demande d'une manière constituant un emploi au sens de l'article 4 de la *Loi*.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en établir le bien-fondé.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jaime Holroyd.

[6] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Janet Mary Dunlop. Le 26 janvier 2011, l'Opposante a obtenu une ordonnance de contre-interrogatoire; elle a toutefois choisi de ne pas contre-interroger Mme Dunlop. Le 26 octobre 2011, la Requérente a obtenu l'autorisation de produire un affidavit de Jaclyn Seidman.

[7] Seule la Requérente a produit des observations écrites. Une audience a été tenue; seule la Requérente y était représentée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérente a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à 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^{re} inst.), p. 298].

[9] Les motifs d'opposition étant tous trois fondés sur l'alinéa 38(2)a) et l'article 30 de la *Loi*, la date pertinente pour l'appréciation de l'ensemble des motifs d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475; et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), p. 432].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a)

[10] Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante au titre de l'alinéa 30a) est léger. En effet, il suffit généralement à l'opposant, pour s'acquitter de ce fardeau initial, de présenter des arguments satisfaisants [voir *McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Ltd c. MA Comacho-Saldana International Trading Ltd carrying on business as Macs International* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), p. 104].

[11] En l'espèce, cependant, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve et n'a présenté aucun argument à l'appui de ce motif d'opposition. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de

son fardeau initial et, conséquemment, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) de la *Loi* est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d)

[12] Comme l'a fait observer la Commission dans la décision *Tune Masters v Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (C.O.M.C.), à la page 89

[TRADUCTION] « il est difficile pour un opposant de prouver une allégation de non-emploi par un requérant, car le requérant a d'emblée accès aux faits pertinents. » Certes, cette observation concernait un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la *Loi*, mais elle s'applique aussi bien à un motif fondé sur l'alinéa 30d) [voir *105272 Canada Inc c. Grands Moulins de Paris, Société Anonyme* (1990), 31 C.P.R. (3d) 79 (C.O.M.C.)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'Opposante à l'égard de son motif d'opposition fondé sur la conformité à l'alinéa 30d) est moins exigeant [voir *Tune Masters*].

[13] Un opposant peut également s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe au titre de l'alinéa 30d) en s'appuyant sur la preuve produite par le requérant, pourvu qu'il démontre que la preuve du requérant est « manifestement incompatible » avec les déclarations que ce dernier a formulées dans sa demande [voir à ce sujet *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.); *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} inst.); *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health and Fitness, Inc* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.); *Ivy Lea Shirt Co c. 1227624 Ontario Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), p. 565-6, conf. par 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F. 1^{re} inst.)].

[14] En l'espèce, les parties ont toutes deux produits des éléments de preuve. La preuve de l'Opposante est formée de copies de pages du site Web de la Requérante; une partie de ces pages provient de la version qui était en ligne à la date où l'affidavit a été souscrit, tandis que l'autre partie provient d'une version archivée du site datant du 29 septembre 2007, soit avant la date pertinente, obtenue auprès du service d'archivage Web Wayback Machine. La Requérante a, elle aussi produit, par la voie de l'affidavit de Mme Dunlop, des éléments extraits de son site Web. Je souligne que les remarques que je ferai ci-dessous relativement à la façon dont la Marque

apparaît sur le site Web de la Requérante s'appliquent aux éléments extraits du site Web tel qu'ils figurent dans la preuve produite par les deux parties.

[15] L'Opposante n'a présenté aucune observation au soutien de ce motif d'opposition. Je présume que la preuve produite par l'Opposante avait pour but de démontrer que la Requérante ne pouvait pas avoir déjà employé au Royaume-Uni la Marque visée par la présente demande à la date de production de la présente demande au Canada puisqu'à cette date, la Marque n'avait pas encore été employée seule, c'est-à-dire en tant que marque de commerce *en soi*, sur le site Web de la Requérante. Plus précisément, je présume que l'Opposante allègue que la Marque est employée comme élément constitutif soit d'une marque nominale formée des mots LION CAPITAL, soit d'une marque figurative telle que celle qui est reproduite ci-dessous (le logo LION CAPITAL et Lion) :



[16] S'il est vrai que dans les éléments matériels fournis par la Requérante, y compris les éléments extraits du site Web, ce sont les mots LION CAPITAL qui sont employés pour désigner la Requérante, je souligne, comme l'a fait valoir la Requérante à l'audience, que la preuve démontre également que la Requérante emploie le mot LION pour parler d'elle-même. En fait, il appert de la preuve que la Requérante utilise de façon interchangeable le mot LION et les mots LION CAPITAL pour se désigner elle-même et que les tiers en font autant lorsqu'ils parlent de la Requérante.

[17] Il est vrai également que la marque figurative formée du logo LION CAPITAL & Lion apparaît dans bon nombre des éléments matériels produits par la Requérante, y compris les éléments extraits du site Web, mais cela n'est pas pour autant préjudiciable à la thèse de la Requérante puisque l'emploi d'une marque nominale peut être appuyé par l'emploi d'une marque combinant la marque nominale à d'autres éléments [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].

[18] Une marque de commerce est réputée employée au sens de la *Loi* lorsqu'elle est employée de telle sorte qu'elle ne perd pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré des différences entre la version qui a fait l'objet de la demande d'enregistrement et la version qui est employée. Comme il a été établi dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull, Societe Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), à la page 525 :

[TRADUCTION]

Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

[19] La Requérante soutient, à juste titre, que dans la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion, l'élément LION figure bien en vue dans une police de caractères plus foncée. J'estime que cela suffit à distinguer l'élément LION des autres éléments qui composent la marque figurative, de telle sorte que l'emploi de la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion constitue également un emploi de la Marque en tant que marque de commerce *en soi*.

[20] Je résumerai maintenant les parties les plus pertinentes de la preuve de la Requérante :

- a. une déclaration sous serment de Mme Duncan selon laquelle la Requérante [TRADUCTION] « est une société de capital-investissement dont la principale activité consiste à réaliser des investissements majoritaires dans de moyennes et grandes entreprises axées sur le consommateur établies en Europe et en Amérique du Nord » (paragraphe 8);
- b. une déclaration sous serment de Mme Duncan selon laquelle la Requérante emploie la Marque au Royaume-Uni et dans le reste de l'Union européenne en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « services financiers; finances d'entreprise; capital-investissement; services de placement; services d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds et de placement en fiducie; services de gestion de placements; planification et recherche dans les

domaines de la finance et des placements; services de conseil et d'information liés à tous les services » depuis au moins 2005 (paragraphe 6 et 7);

- c. une déclaration sous serment de Mme Duncan selon laquelle la Requérante a adopté l'image de marque LION (y compris la Marque, la marque de commerce LION CAPITAL et la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion) en avril 2005;
- d. une déclaration sous serment de Mme Duncan portant que depuis l'adoption de l'image de marque LION en avril 2005, la Requérante se présente toujours sous les noms LION ou LION CAPITAL et qu'elle emploie ses noms de façon interchangeable pour promouvoir ses services;
- e. une déclaration sous serment de Mme Duncan portant que depuis l'adoption de l'image de marque LION, la Requérante a effectué des démarches pour que les noms LION et LION CAPITAL et la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et lion soient protégés au Royaume-Uni et dans le reste de l'Union européenne;
- f. une déclaration sous serment de Mme Duncan portant que depuis sa création, la Requérante administre un site Web dans lequel les marques LION figurent bien en vue, y compris la Marque et la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion dont l'emploi, comme je l'ai mentionné précédemment, constitue un emploi de la Marque;
- g. copies de pages du site Web de la Requérante qui, selon Mme Duncan, sont sensiblement les mêmes depuis la création du site et dans lesquelles les marques de commerce LION et LION CAPITAL sont employées de façon interchangeable pour désigner la Requérante; la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion, dont l'emploi, comme je l'ai mentionné, constitue un emploi de la Marque, apparaît également dans ces pages (pièce JD2);
- h. une déclaration sous serment de Mme Duncan selon laquelle la Marque figure sur des documents d'entreprise que la Requérante emploie dans le cadre de ses

activités commerciales, notamment sur des dossiers de présentation destinés aux investisseurs, des communiqués de presse et des protocoles de placement privé [Private Placement Memorandums (PPM)] (des documents confidentiels présentés aux investisseurs potentiels du Royaume-Uni, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et d'ailleurs). Au soutien de cette déclaration, Mme Duncan a joint à son affidavit un protocole de placement privé (PPM) daté de février 2007 sur lequel la Marque figure seule, c'est-à-dire en tant que marque de commerce *en soi*, ainsi que comme élément constitutif de la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion (pièce JD4);

- i. une déclaration sous serment de Mme Duncan portant que depuis 2005, la Requérante fait un usage continu et abondant de la Marque, qu'elle emploie de façon interchangeable avec la marque de commerce LION CAPITAL, dans toutes les sphères d'activité de la compagnie, y compris dans le site Web et dans des documents d'entreprise, et comme élément constitutif de la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion. Au soutien de cette déclaration, Mme Duncan a joint à son affidavit des échantillons de cartes d'affaires, de papier à en-tête et de feuillets d'accompagnement (pièce JD3).

[21] Je souligne que la déclaration sous serment de Mme Duncan concernant l'emploi de la Marque au Royaume-Uni et dans le reste de l'Union européenne (point a) ci-dessus) a trait uniquement à une partie des Services. Cela dit, j'estime que les services mentionnés dans la déclaration de Mme Duncan sont définis de manière plus large que ceux décrits dans la demande d'enregistrement de la Marque. Par conséquent, je considère que sa déclaration porte sur l'ensemble des Services. Je souligne, en outre, qu'au vu de la preuve dans son ensemble, je n'ai aucune raison de conclure que la preuve est manifestement incompatible avec la conclusion que, à la date pertinente, la Marque avait déjà été employée au Royaume-Uni en liaison avec les Services, de manière générale.

[22] La Requérante a également fourni des éléments de preuve qui attestent de ses revenus. Plus précisément, Mme Duncan a joint à son affidavit des copies des états financiers consolidés,

y compris pour l'exercice financier se terminant au 31 mars 2007. J'estime que la Requérante a démontré qu'elle avait des revenus importants à la date pertinente.

[23] À l'audience, la Requérante a fait valoir que, puisque Mme Duncan n'avait pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit et qu'aucune contre-preuve n'avait été produite, il y avait lieu de considérer sa preuve comme non contestée. Je n'ai, en effet, aucune raison de douter de la véracité des déclarations sous serment de Mme Duncan.

[24] Après examen de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial. Relativement à la preuve de l'Opposante, j'estime que les éléments matériels extraits du site Web de la Requérante que Mme Holroyd a joints à son affidavit démontrent que la Marque est employée aussi bien seule, c'est-à-dire comme marque de commerce *en soi*, que comme élément constitutif de la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion, dont l'emploi, comme je l'ai déjà déterminé, constitue un emploi de la Marque. Il s'ensuit que la preuve produite par l'Opposante n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus, je ne suis pas non plus convaincue que la preuve de la Requérante est manifestement incompatible avec l'affirmation de la Requérante selon laquelle la Marque était en usage au Royaume-Uni à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque au Canada.

[25] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) de la *Loi* est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e)

[26] Comme il est difficile de prouver un fait négatif, et encore davantage lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur un emploi projeté, le fardeau initial qui incombe à l'Opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30e) est relativement léger [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)].

[27] L'Opposante fonde ce motif d'opposition principalement sur l'allégation que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque comme marque de commerce *en soi*.

Or, j'ai déjà conclu que la façon dont la Requérante emploie sa Marque, y compris, de temps à autre, comme élément constitutif de la marque figurative formée du logo LION CAPITAL et Lion, constitue un emploi de la Marque comme marque de commerce *en soi*. Je souligne, en outre, que rien dans la preuve dont je dispose ne me permet de conclure que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada. Il s'ensuit que ce motif d'opposition doit obligatoirement être rejeté, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Décision

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

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire