

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de la Banque de Montréal à la demande
n° 1143700 produite par 1114871 Ontario
Inc. en vue de l'enregistrement de la marque
de commerce THE WEALTH
MOSAIC**

Le 11 juin 2002, 1114871 Ontario Inc. (la requérante) a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE WEALTH MOSAIC (la marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Cahiers, questionnaires et manuels, audiocassettes, cassettes et disques audio et vidéo et logiciels ayant trait à un programme pédagogique dans le domaine de la planification financière et de la gestion financière pour personnes et/ou sociétés.

Services : Tenue d'un programme pour éducation et direction de personnes et/ou d'entreprises dans la planification et la gestion financières.

La demande a été publiée aux fins de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 janvier 2004.

Le 24 février 2004, la Banque de Montréal (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition à la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit un affidavit souscrit par Nancy Marescotti et une copie certifiée conforme de l'enregistrement portant le numéro LMC571286, conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.

La requérante a produit un affidavit de George J. Primak, conformément à l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*. M. Primak a été contre-interrogé relativement à son affidavit, et une copie de la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier.

L'opposante a aussi produit un affidavit de Jennifer Galeano ainsi que des copies certifiées conformes de trois documents, en application de l'article 43 du règlement précité.

Les deux parties ont présenté des observations écrites. Une audience, à laquelle seule l'opposante a participé, a été tenue.

Analyse préliminaire de l'affidavit Primak

M. Primak se décrit comme [TRADUCTION] « un agent de marques de commerce de la firme Primak & Co., qui représente la requérante dans la présente opposition ». Il décrit comment il a reçu le mandat de procéder à une recherche concernant la marque de commerce en cause et comment il a ensuite produit la demande contestée en l'espèce. Il fait part, dans son affidavit, de la progression de la demande, notamment de la façon dont il a répondu à une objection de l'examineur fondée sur la marque de l'opposante. Il présente de nombreuses significations du mot « mosaic » [mosaïque], une recherche effectuée dans les pages jaunes concernant les entreprises dont le nom commercial comprend le mot « mosaic », une recherche dans la base de données en ligne Données sur les sociétés fédérales : accès en direct, des renseignements extraits d'Internet ou provenant d'autres sources concernant certaines sociétés ainsi que des renseignements portant sur sa propre carte de crédit MASTER CARD MOSAIK.

Comme le soutient l'opposante, l'affidavit de M. Primak soulève certaines questions d'admissibilité. En premier lieu, l'opposante fait remarquer que les préoccupations exprimées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Cross-Canada Auto Body Supply c. Hyundai*, 2006 CAF 133, s'appliquent en l'espèce, parce que l'unique preuve de la requérante a été présentée par l'agent qui la représente dans la présente instance. Je reconnais que l'affidavit de M. Primak a été produit avant que la Cour d'appel fédérale prononce cet arrêt, mais il reste que les préoccupations formulées par la Cour trouvent ici application. J'accorde donc un poids restreint à la preuve de M. Primak, en raison du risque de manque d'objectivité et du fait que la

plus grande partie de la preuve de M. Primak se rapporte à des questions litigieuses. Deuxièmement, l'opposante fait valoir que les renseignements que M. Primak a extraits de sites Web soulèvent des problèmes de ouï-dire. M. Primak s'appuie sur ces renseignements comme si les renseignements tirés des sites Web étaient prouvés; or, les pièces qui proviennent d'Internet ne peuvent servir qu'à établir l'existence des sites Web, non à prouver la véracité de leur contenu [*Envirodrive Inc. c. 836442 Canada Inc.*, 2005 ABQB 446; *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, 2003 CF 1056].

Fardeau de la preuve

Il incombe à tout requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Un fardeau initial est cependant imposé à la partie opposante, qui doit présenter une preuve admissible à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Motifs d'opposition

L'opposante a soulevé six motifs d'opposition, tous portant sur le risque de confusion entre la marque en cause et la marque de commerce ou le nom commercial MOSAIK de l'opposante. Cette dernière plaide qu'elle a antérieurement employé et enregistré la marque de commerce MOSAIK au Canada, et elle renvoie à cet égard à l'enregistrement n° LMC571286, qui vise des services bancaires.

Les motifs d'opposition sont les suivants :

1. inobservation de l'alinéa 30*i*), du fait que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande;
2. interdiction d'enregistrer prévue à l'alinéa 12(1)*d*), compte tenu de l'enregistrement n° LMC571286 de la marque de l'opposante;

3. absence de droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(3)a), en raison de la confusion créée avec la marque MOSAIK, antérieurement employée par l'opposante;
4. absence de droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(3)b), en raison de la confusion créée avec la marque MOSAIK, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par l'opposante;
5. absence de droit à l'enregistrement, aux termes de l'alinéa 16(3)c), en raison de la confusion créée avec le nom commercial MOSAIK, antérieurement employé au Canada par l'opposante;
6. absence de caractère distinctif, pour les motifs énoncés ci-dessus.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est celle d'aujourd'hui [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

L'enregistrement de l'opposante est en règle, aussi celle-ci a-t-elle satisfait à son fardeau de preuve initial.

Le critère applicable en matière de confusion

Le critère applicable pour évaluer la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant ce critère, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce ou nom commercial a été en usage; c) le genre de

marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs. (Voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.), et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour un examen approfondi des principes généraux régissant le critère de la confusion.)

J'examinerai maintenant les circonstances entourant chacun de ces facteurs.

Alinéa 6(5)a – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chacune d'elles est devenue connue

La requérante a présenté des éléments de preuve sur l'emploi du mot anglais « mosaic » pour évoquer la culture canadienne; toutefois, ce terme, ou son équivalent phonétique « mosaik », n'a aucune signification afférente aux affaires financières. La marque de l'opposante revêt donc un caractère distinctif inhérent.

Le caractère distinctif inhérent de la marque de la requérante est un peu moins marqué, du fait que la marque comprend le terme descriptif « wealth » [richesses].

Une marque de commerce peut acquérir une force plus grande en devenant connue par la promotion ou du fait de son emploi. Aucun élément de preuve n'indique qu'à ce jour, la marque de la requérante a été employée ou a fait l'objet de promotion. En revanche, une preuve abondante porte sur l'emploi et la promotion de la marque de commerce MOSAIK de l'opposante.

M^{me} Marescotti, gestionnaire de la commercialisation et de la mise en valeur de la marque chez l'opposante, déclare que l'opposante offre des services bancaires au Canada en liaison avec la marque MOSAIK au moins depuis le mois d'août 2002. Elle précise le nombre de clients qui ont utilisé les services bancaires MOSAIK dans chaque province durant chacun des exercices 2002, 2003 et 2004; le total, dans tout le Canada, dépasse trois millions pour chacun de ces trois exercices. Cette utilisation s'est traduite par des ventes totalisant plus de 42 milliards de dollars

portées aux cartes de crédit MOSAIK au Canada au cours des trois années.

Durant cette période de trois ans, l'opposante a investi plus de 40 millions de dollars dans la publicité et la promotion de ses services MOSAIK au Canada. Elle a fourni des exemples de matériel publicitaire et promotionnel.

Manifestement, l'examen de la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue favorise l'opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

Ce facteur favorise l'opposante, puisque celle-ci affirme employer sa marque au Canada depuis au moins le mois d'août 2002, alors que la requérante ne prétend pas avoir employé sa marque jusqu'à maintenant.

Alinéas 6(5)c) et 6(5)d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

L'enregistrement de la marque de l'opposante est en liaison avec des « services bancaires », alors que la demande de la requérante vise les services de « tenue d'un programme pour éducation et direction de personnes et/ou d'entreprises dans la planification et la gestion financières » et les marchandises suivantes : « cahiers, questionnaires et manuels, audiocassettes, cassettes et disques audio et vidéo et logiciels ayant trait à un programme pédagogique dans le domaine de la planification financière et de la gestion financière pour personnes et/ou sociétés ».

Selon la preuve, l'opposante est [TRADUCTION] « un établissement bancaire universel qui propose des services financiers personnels, des services aux entreprises et des services collectifs et institutionnels, y compris des services de planification financière et de gestion financière tant pour les particuliers que pour la clientèle d'affaires ». M^{me} Marescotti indique que les services bancaires liés à la marque MOSAIK de l'opposante comprennent [TRADUCTION] « des services personnalisés de cartes de crédit offrant des programmes de récompense, des plans sélectifs de taux d'intérêts, un choix personnel de modèles de cartes et une gamme complète de services de couverture voyage et d'aide financière pour les soins médicaux d'urgence ainsi qu'une assurance

garantie prolongée et un programme de protection des achats ». L'agent et auteur de l'affidavit de la requérante convient que les services de carte de crédit font partie des services bancaires (question 97 du contre-interrogatoire de M. Primak).

Aucune preuve directe n'établit la nature de l'entreprise de la requérante, de sorte qu'il convient, pour la définir, de s'en remettre à l'état déclaratif des marchandises et services contenu dans la demande de la requérante.

Pendant son contre-interrogatoire, l'agent et auteur de l'affidavit de la requérante a reconnu que la planification financière pourrait constituer un des services offerts par une banque et que les banques offrent normalement des services de gestion financière à leurs clients, particuliers ou entreprises, pour les aider à gérer leurs affaires financières (question 46). L'on peut aussi raisonnablement présumer, a-t-il convenu, que les banques, dans le cadre des services de planification ou de gestion financière qu'elles proposent, pourraient également offrir certains produits, comme des brochures ou des livrets, pour aider leurs clients dans leur planification et gestion financières et mettre des renseignements à leur disposition (question 47).

Dans l'ensemble, il semble que la nature des marchandises et services que la requérante projette d'offrir s'apparente davantage à certains aspects des activités bancaires générales de l'opposante qu'au service bancaire particulier pour lequel l'opposante utilise actuellement sa marque MOSAIK, à savoir des services de carte de crédit. Néanmoins, dans l'examen des marchandises, des services et du commerce des parties, la question de la confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) doit être tranchée en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou services compris dans la demande ou dans l'enregistrement de la marque de commerce respective des parties [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

Les deux marques diffèrent principalement du fait que la marque de la requérante commence par les mots THE WEALTH. Bien que la première partie d’une marque soit souvent considérée comme plus importante aux fins de la distinction, la portée de cet élément diminue lorsque le mot employé est un terme courant, descriptif ou suggestif (comme c’est le cas en l’espèce); [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

Je conclus en conséquence qu’il existe à tous égards entre les deux marques un degré de ressemblance passablement élevé. L’épellation différente des éléments MOSAIC et MOSAIK n’a pas pour effet de distinguer la marque THE WEALTH MOSAIC de la marque MOSAIK.

Autres circonstances

La requérante se fonde sur la preuve relative à l’état du registre et à l’état du marché pour soutenir qu’il est peu probable qu’on confonde les deux marques. J’évaluerai donc ces éléments de preuve.

M. Primak a utilisé Google pour effectuer une recherche sur le mot « mosaic » sur Internet; la recherche a débouché sur des centaines de milliers d’occurrences, mais ces résultats ne signifient rien, puisque M. Primak n’a pas fourni copie des résultats complets de sa recherche et qu’il est impossible de savoir si certaines occurrences ont trait à des services offerts au Canada dans le domaine de l’opposante ou de la requérante. La recherche confirme plutôt tout simplement que le mot « mosaic » est un terme courant tiré du dictionnaire.

M. Primak a aussi présenté les résultats d’une recherche Internet sur le site YellowPages.ca, suivant laquelle il existe 62 entreprises dont le nom commercial comprend le mot « mosaic ». Toutefois, même en faisant abstraction des questions de oui-dire soulevées par cette preuve, celle-ci ne serait d’aucun secours à la requérante, parce qu’aucune de ces entreprises n’est décrite

comme faisant affaire dans le domaine financier (la majorité se rapportant apparemment au commerce de tuiles de céramique).

M. Primak a déposé des pages Internet concernant une entreprise du nom de Mosaic qui, dit-il, consiste en une société de capital risque, mais il appert qu'il a puisé ce renseignement sur cette société sur Internet; or, comme il a été mentionné, les renseignements tirés d'Internet peuvent seulement servir à prouver qu'ils figurent bien sur Internet, ils ne peuvent servir à en établir la véracité.

Enfin, M. Primak a produit les résultats d'une recherche sur le site Données sur les sociétés fédérales : accès en direct, qui répertorie 21 sociétés dont le nom contient le mot MOSAIC. Toutefois, la mention « dissoute » accompagne bon nombre des sociétés répertoriées; quant aux autres, aucune preuve n'indique qu'elles exercent des activités dans un domaine connexe à ceux des parties en l'espèce, qu'elles ont acquis une certaine renommée au Canada, ou même qu'elles sont actuellement actives.

Dans l'ensemble, j'estime que les éléments mis en preuve par M. Primak concernant l'utilisation par des tiers de marques ou de noms de commerce contenant le mot « mosaic » sont insuffisants pour me permettre de conclure que les Canadiens ont acquis l'habitude de distinguer entre une marque MOSAIC ou MOSAIK et une autre en ce qui concerne des services offerts dans le domaine financier.

Quant à l'état du registre, M. Primak a produit une copie du rapport qu'il a remis à sa cliente en 2002, avant le dépôt de la présente demande. Ce rapport indique qu'il a répertorié 19 demandes ou enregistrements de marques de commerce contenant le mot MOSAIC, mais la preuve ne comporte aucun détail relativement à ces 19 marques. Je suis donc incapable d'en apprécier la pertinence.

Conclusion sur le risque de confusion

« Si l'on craint que l'enregistrement d'une marque de commerce puisse créer la confusion entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute. » [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188].

Dans le cas qui nous occupe, la requérante a repris la marque entière de l'opposante et lui a ajouté des mots dénués de caractère distinctif. L'une et l'autre partie oeuvrent dans le domaine financier, et la preuve ne permet pas de conclure que MOSAIC/MOSAIK est un terme fréquemment employé par d'autres dans ce domaine. Bien que l'opposante n'ait jusqu'à maintenant utilisé MOSAIK que pour des services financiers afférents à des cartes de crédit, l'enregistrement de la marque de commerce MOSAIK lui donne le droit exclusif d'employer la marque en liaison avec tous les genres de services bancaires, lesquels comprennent des services semblables à ceux offerts par la requérante. Qui plus est, la preuve atteste un usage étendu et une promotion importante de la marque de l'opposante, alors que la requérante n'a fourni aucune preuve de l'emploi ou de la promotion de sa marque.

Je conclus par conséquent que la requérante n'a pas satisfait au fardeau qui lui incombait au titre de l'alinéa 12(1)d). En conséquence, il est fait droit au motif d'opposition soulevé en l'espèce.

En vertu du pouvoir qui m'a été délégué par le registraire des marques de commerce au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 20 DÉCEMBRE 2007

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce