

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
d'Investek Canada Mortgage Corporation
à la demande n° 1212507 produite par Investec Solutions Inc.
en vue de l'enregistrement de la marque de commerce
INVESTEC et Dessin**

Le 6 avril 2004, la requérante, Investec Solutions Inc., a produit une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce INVESTEC et Dessin (illustrée ci-dessous) fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les « bulletins et cartes de crédit » et les services suivants :

- (1) Services financiers, notamment prêts, planification financière, services financiers sous forme d'un titre de placement, vérification de solvabilité et conseils en la matière.
- (2) Tenue de séances de travaux pratiques, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification financière.

La demande a été publiée aux fins d'opposition le 2 mars 2005.

The logo for Investec, featuring the word "Investec" in a serif font. The letter "V" is stylized with a checkmark-like shape integrated into its left vertical stroke.

L'opposante, Investek Canada Mortgage Corporation (« Investek Canada »), a produit une déclaration d'opposition le 3 octobre 2005, dont une copie a été acheminée à la requérante le 8 novembre 2005. Le premier motif d'opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce que la requérante n'avait pas l'intention d'employer sa marque de commerce, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, lorsqu'elle a produit la présente demande. Le deuxième motif porte que la demande de la requérante ne

satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit à l'enregistrement, vu sa connaissance antérieure de l'[TRADUCTION] « ...emploi et de la propriété au Canada de la marque de commerce et du nom commercial INVESTEK CANADA de l'opposante ».

Selon le troisième motif d'opposition, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi car, à la date de production de sa demande, la marque faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce INVESTEK CANADA et le nom commercial Investek Canada employés antérieurement au Canada par l'opposante en liaison avec divers services financiers. Le quatrième motif porte que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. En preuve, l'opposante a soumis l'affidavit de Bozica Jurcevic. La requérante n'a présenté aucune preuve. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans son affidavit, M^{me} Jurcevic atteste qu'elle est la présidente d'Investek Canada, laquelle, a-t-elle affirmé, a été constituée en Colombie-Britannique le 30 août 1999. M^{me} Jurcevic soutient que sa société a été agréée en tant que courtier en hypothèques

le 9 mai 2000. Elle soutient en outre que sa société fournit des services financiers en liaison avec sa marque de commerce INVESTEK CANADA et le nom commercial Investek Canada depuis 1999. Elle décrit en détail certaines transactions éventuelles dans lesquelles sa société était engagée depuis 2000, même si aucune n'a finalement donné lieu à un paiement. En définitive, toutefois, l'opposante a été en mesure de réaliser des ventes totalisant plus de 70 000 \$ durant la période 2003-2005.

L'examen de l'affidavit de M^{me} Jurcevic et des pièces annexées permet d'établir que l'opposante a exercé des activités comme courtier en hypothèques et conseiller financier en liaison avec sa marque de commerce et son nom commercial. Bien que les produits et les charges de publicité de l'entreprise aient été peu élevés jusqu'à présent, M^{me} Jurcevic affirme que son entreprise compte plus de 40 investisseurs au Canada. Elle affirme en outre avoir participé, en octobre 2004, à une foire commerciale à Vancouver où elle a vu la requérante affichant sa marque de commerce. À ce moment-là, elle a pris d'autres mesures pour protéger la marque de commerce de son entreprise.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Les deux premiers motifs ne sont pas des motifs d'opposition valables puisque l'opposante ne les a étayés d'aucune allégation de fait. Le simple fait que la requérante aurait pu connaître l'existence de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante ne l'empêchait pas de faire sincèrement dans sa demande la déclaration exigée à l'alinéa 30i) de la Loi ni ne nuit à l'intention déclarée de la requérante

d'employer sa marque comme l'alinéa 30e) l'exige. Par exemple, l'opposante n'a pas allégué que la requérante a adopté sa marque de commerce en sachant qu'elle créait de la confusion avec la marque et le nom de l'opposante. Par conséquent, les premier et deuxième motifs ne sont pas accueillis.

Concernant le troisième motif d'opposition, l'opposante avait le fardeau initial d'établir qu'elle avait employé sa marque de commerce et son nom commercial avant la date de production de la demande de la requérante et qu'elle n'avait pas abandonné sa marque et son nom à la date de l'annonce de la demande de la requérante. L'opposante s'est déchargée de ce fardeau au moyen de l'affidavit de M^{me} Jurcevic. Relativement au troisième motif d'opposition, il reste à trancher la question de la confusion à la date pertinente pour l'examen du paragraphe 16(3) de la Loi, laquelle correspond à la date de production de la demande de la requérante. Il incombe ultimement à la requérante de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques et le nom en cause. De plus, dans l'application du test en matière de la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, j'estime que la marque de commerce INVESTEC et Dessin projetée de la requérante possède un caractère distinctif inhérent, vu la présence dominante du mot inventé INVESTEC. Toutefois, ce nom est inspiré du

mot « investir » et évoque donc, dans une certaine mesure, les marchandises et services financiers. Par conséquent, on ne peut pas dire que le caractère inhérent de la marque de la requérante est important. Compte tenu de l'absence de preuve de la part de la requérante à cet égard, je dois conclure que sa marque n'était pas devenue connue au Canada à la date pertinente.

La marque de commerce et le nom commercial INVESTEK CANADA de l'opposante possèdent également un caractère distinctif inhérent même si, pour la même raison que celle indiquée ci-dessus, elle évoque d'une certaine façon les marchandises et services liés aux investissements. En ce qui concerne la date de production de la demande de la requérante, l'opposante a établi que sa marque et son nom jouissaient au moins d'une faible réputation, principalement dans la région de Vancouver.

La période pendant laquelle la marque de commerce et le nom commercial ont été en usage favorise l'opposante. En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les deux parties s'occupent de marchandises et services financiers, et il semble que leurs activités pourraient se chevaucher. Le fait que M^{me} Jurcevic ait rencontré la requérante à une foire commerciale à laquelle elle participait dans le but de faire la promotion de ses activités augmente la probabilité qu'elles exercent des activités similaires.

S'agissant de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un degré élevé de ressemblance entre la marque de commerce INVESTEC et Dessin de la requérante et la marque de commerce

et le nom commercial INVESTEK CANADA de l'opposante. Le premier et unique élément distinctif de la marque et du nom de l'opposante est presque identique à la composante dominante de la marque projetée de la requérante.

En appliquant le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il est fonction de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, et, en particulier, des similitudes qui existent entre les marchandises, les activités, la marque et le nom en cause, ainsi que du manque d'intérêt apparent de la requérante à l'égard de la présente instance, je conclus que la requérante n'a pas satisfait à son fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, sa marque projetée ne crée pas de confusion avec la marque de commerce et le nom commercial précédemment employés de l'opposante. J'accueille donc le troisième motif d'opposition.

S'agissant du quatrième motif d'opposition, il appartient à la requérante d'établir que sa marque est adaptée à distinguer ses marchandises et services de ceux d'autres propriétaires au Canada, ou les distingue véritablement : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente pour apprécier les circonstances sur cette question est la date de production de l'opposition (soit le 11 décembre 2000) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130, et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412

(C.A.F.), à la page 424.

Enfin, il incombe à l'opposante de prouver les allégations de fait formulées à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Le quatrième motif repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et la marque de commerce et le nom commercial précédemment employés de l'opposante. Mes conclusions concernant le troisième motif s'appliquent également, pour la plupart, au quatrième motif. En conséquence, je conclus que la requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque projetée ne créait aucune confusion avec la marque et le nom précédemment employés de l'opposante depuis la date de production de l'opposition. J'accueille donc aussi le quatrième motif.

Pour les motifs exposés ci-dessus, et en vertu du pouvoir qui m'est délégué au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 14 OCTOBRE 2008.

**David J. Martin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce**

Traduction certifiée conforme
Danielle Benoit