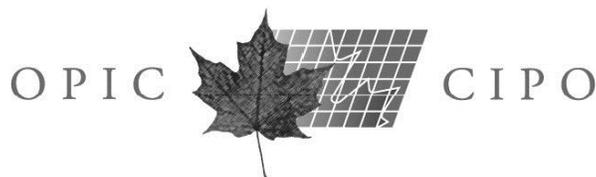


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 201
Date de la décision : 2012-10-26

**RELATIVEMENT À UNE
OPPOSITION par Middlefield Capital
Corporation à la demande no 1.270,814
concernant la marque de commerce
INDEX PLUS au nom d'Allianz Global
investors of America L.P.**

[1] Le 29 août 2005, Allianz Global Investors of America L.P. (la Requérante) a déposé une demande d'enregistrement de la marque INDEX PLUS (la Marque), fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada, en lien avec des services financiers, notamment la gestion d'investissements, services de conseils et de consultation en matière d'investissement, placements. Le droit à l'usage exclusif du mot INDEX en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

[2] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 mai 2007.

[3] Le 2 octobre 2007, Middlefield Capital Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition contre la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[4] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de W. Garth Jestley, assermenté le 26 septembre 2008. La Requérante a contre-interrogé M. Jestley concernant son

affidavit, et elle a déposé une copie de la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les pièces connexes.

[5] La Requérante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, à l'appui de sa demande.

[6] L'Opposante a ensuite tenté de produire ses réponses aux engagements donnés au cours du contre-interrogatoire de M. Jestley. Le Registraire a retourné la documentation à l'Opposante, indiquant c'est à la partie qui procède au contre-interrogatoire que revient la responsabilité de fournir rapidement ce type de documentation. L'Opposante a subséquemment obtenu l'autorisation de produire un deuxième affidavit de M. Jestley, assermenté le 27 novembre 2009. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de produire un troisième affidavit de M. Jestley, assermenté le 19 décembre 2011, afin de corriger un vice de forme relevé dans l'affidavit du 26 septembre 2008.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; les deux parties ont présenté des observations lors d'une audience.

Obligations

[8] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd.* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) page 298].

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30i)

[9] L'Opposante a fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la *Loi*), en ce sens que la Requérante ne peut avoir été convaincu qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada parce que ladite Marque crée de la confusion avec les marques utilisées par l'Opposante. Cependant, lorsqu'une partie requérante présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la *Loi*, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de

la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. Le motif fondé sur l'alinéa 30*i*) est donc rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)*c*) et les alinéas 16(3)*a*) et *c*)

[10] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque, étant donné qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec chacune des marques suivantes qu'avait déjà employées l'Opposante au Canada, en lien avec des services financiers et de placement : INDEXPLUS INCOME FUND Design; INDEXPLUS; et INDEXPLUS INCOME FUND. Le dessin de marque est illustré ci-dessous :



[11] Afin de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe, la Requérante doit démontrer qu'elle a employé ses marques au Canada avant le 29 août 2005 et qu'elle ne les avait pas abandonnées le 2 mai 2007 [paragraphe 16(5)]. La preuve de M. Jestley sera étudiée en ce sens.

[12] M. Jestley est le président, secrétaire, agent principal de la conformité et premier dirigeant de l'entreprise de l'Opposant. Il atteste que l'Opposante (anciennement connue sous le nom de Middlefield Securities Limited), elle-même et par l'entremise de licenciés qu'elle régit, a fourni es services financiers et de placement en lien avec la marque INDEXPLUS INCOME FUND et INDEXPLUS INCOME FUND Design depuis au moins le 15 août 2003. Plus particulièrement, l'Opposante a offert un fonds de placement à capital fixe inscrit à la bourse de Toronto, selon lequel des fonds sont investis dans un portefeuille diversifié d'actions à haut rendement, dont 50 % à 80 % suivent l'indice des fiducies de revenu S&P/TSX en association avec ces marques. Un premier appel public à l'épargne par voie de prospectus daté du 29 juillet 2003, sur lequel figurent les marques, a été produit en tant que pièce E.

[13] Les services de l'Opposante sont généralement offerts aux fonds d'investissement, et les revenus générés par la vente de services en lien avec les marques pour chacune des années allant de 2003 à 2007 ont dépassé les montants suivants : 700 000 \$; 2 200 000 \$; 2 200 000 \$; 2 000 000 \$ et 1 700 000 respectivement.

[14] L'Opposante a annoncé ses services en lien avec ses marques INDEXPLUS INCOME FUND dans des communiqués de presse, du matériel publicitaire et des annonces parues dans les journaux et périodiques canadiens; des exemples et des dates ont été fournis dans aux paragraphes 21 à 24 ainsi que dans les pièces G1 à G4, H1, H-2 et I1 à I5 de l'affidavit de M. Jestley du 19 décembre 2011. Les frais de publicité annuels de 2003 à 2007 ont été fournis.

[15] M. Jestley a également produit des copies de certains rapports de l'Opposante, à savoir le rapport annuel de 2005, le bilan de l'année 2006 et le bilan de l'année 2007, ainsi qu'une présentation promotionnelle donnée en 2003 à des conseillers en placement. Chacun de ces documents fait référence à INDEXPLUS INCOME FUND (pièces B, C, D et J).

[16] À la lumière de ce qui précède, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait.

[17] Lors de l'audience, la Requérente a allégué que l'Opposante n'avait pas établi l'existence de son contrat de licence. M. Jestley a affirmé qu'il s'agit d'une licence verbale et que l'Opposante établit des normes de qualité auxquelles ses licenciés doivent se conformer et s'assure activement que ces normes sont bel et bien respectées. Pendant le contre-interrogatoire, la Requérente a démontré qu'aucune documentation ne fait état des licences verbales de l'Opposante ni de la nature de ces dernières ou des normes de qualités connexes. Toutefois, la Requérente n'a pas posé de questions sur la nature de ces licences ni sur les normes de qualité connexes ou la manière dont celles-ci sont appliquées. En l'espèce, je suis prête à accepter, à la lumière des observations qu'a faites sous serment M. Jestley, que l'emploi des marques par les licenciés nommés (Middlefield Fund Management Limited, MFL Management Limited et Guardian Capital L.P.) a contribué aux avantages de l'Opposante en vertu de l'article 50 de la *Loi*.

[18] Je note aussi l'observation de l'Opposante, à savoir que le cas qui nous occupe en est un où l'opposante ne s'appuie pas exclusivement sur l'emploi de la marque par un licencié; l'Opposante est plutôt d'avis que ses marques ont été employées autant par elle-même que par ses licenciés autorisés et que la preuve démontre qu'elle a employé les marques. Je conviens que cela vient établir une distinction entre cette affaire et certains cas cités par la Requérente.

[19] Je note que l'emploi d'INDEXPLUS INCOME FUND Design correspond à l'emploi du dessin de marque INDEXPLUS INCOME FUND. Par souci de commodité, je vais centrer le reste de ma discussion sur la probabilité de confusion entre le dessin de marque et la Marque.

[20] Le paragraphe 6(2) de la *Loi* indique 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. Le critère relatif à la confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait.

[21] En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément 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 les marques de commerce ou noms commerciaux ont 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 que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4^e) 321 (CSC), *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée* (2006), 49 CPR (4^e) 401 (CSC) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4^e) 361 (SCS)].

Caractère distinctif inhérent des marques

[22] Les deux marques présentent un certain caractère distinctif inhérent, mais ni l'une ni l'autre n'est intrinsèquement forte puis que chacune évoque la nature des services connexes.

Mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[23] Le caractère distinctif d'une marque peut être accentué par son emploi et sa promotion. À la date de production de la demande d'emploi proposé, seule la marque de l'Opposante était devenue connue dans une certaine mesure.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[24] La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage au moment où la demande a été produite joue en faveur de l'Opposante.

Nature des marchandises, des services, des entreprises et du commerce

[25] Les parties offrent toutes deux des services financiers et de placement et il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que leurs services ne soient pas fournis par le biais de réseaux commerciaux semblables.

[26] La Requérante a fait valoir que la preuve n'indique pas clairement avec quels services la marque de l'Opposante a été employée. Toutefois, il est évident que la marque de l'Opposante est employée avec des services considérés comme des services financiers et de placement, et qu'elle concerne particulièrement un fonds d'investissement pour lequel l'Opposante agit comme conseiller. Je ne discuterai pas plus longuement des services particuliers offerts par l'Opposante, mais il est à noter que les services reçoivent généralement une interprétation large et généreuse [Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd. (2009), 78 CPR (4^e) 306 (COMC); Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express Inc. et al (2000), 9 CPR (4^e) 443 (C.F. 1^{re} inst.)], que « la jurisprudence confirme que l'emploi en liaison avec des services secondaires peut confirmer un emploi en liaison avec des services principaux » [Doctor's Associates Inc c. American Multi-Cinema, Inc., 2012 COMC 77 au par. 41], et que l'Opposante fait des précisions dans son observation écrite, laquelle contient des pièces démontrant l'emploi en lien avec deux catégories de services auxquelles M. Jestley a fait référence.

Degré de ressemblance entre les marques

[27] Dans l'ensemble, le degré de ressemblance entre les marques sur les plans de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elles suggèrent, favorise l'Opposante. Les deux marques commencent par INDEXPLUS et il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) de 183 à 188 (C.F. 1^{re} inst.)]. On note que les autres mots contenus dans la marque de l'Opposante, INCOME FUND, ne font que décrire les services de l'Opposante. Par conséquent, la Marque est entièrement composée du segment le plus important de la marque de l'Opposante.

Autres circonstances d'ensemble

[28] M^{me} Anastacio, chercheuse en marques de commerce, employée par les agents de marques de commerce de la Requérante, a mené diverses recherches en 2009. M^{me} Anastacio a fourni des copies d'enregistrements de diverses marques de commerce qui contiennent le mot INDEX, mais qui ne contiennent pas le mot PLUS. Elle a également effectué plusieurs recherches sur GOOGLE, mais celles-ci ne sont pas pertinentes puisqu'elles ont été faites quatre ans après la date critique. La seule recherche faite sur Internet qui est censée faire référence à une période précédant le 29 août 2005 est la recherche concernant le terme WAYBACK MACHINE. M^{me} Anastacio indique qu'elle a utilisé ce service de recherche pour consulter l'historique du site Web *www.indexplus.org*. Toutefois, la documentation qu'elle joint indique que la recherche a été faite pour le site *http://goldlinkcapital.com.au*. Quelques-unes des pages Web font référence au GOLDLINK COMMODITY INDEXPLUS FUND, mais cela n'influence en rien mon analyse puisque i) je ne suis pas certaine de la période au cours de laquelle ces pages ont existé, ii) il s'agit d'un site Web australien, et iii) rien ne prouve que des Canadiens ont déjà vu ces pages Web.

[29] Lors de l'audience, la Requérante a fait valoir que, si l'Opposante a elle-même employé la Marque, la Marque a aussi été employée par d'autres, dont l'emploi a affaibli les droits de l'Opposante. Étant donné que la Marque ne contient rien qui permet de la distinguer de la marque de l'Opposante, je ne vois pas comment l'affaiblissement des droits de l'Opposante entraînerait nécessairement l'absence de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante. Quoi qu'il en soit,

je remarque que M. Jestley nous a informés que Middlefield Index Plus Management Limited, dont le nom apparaît sur certains documents (en plus du nom de l'Opposante), a d'abord été mise sur pied pour diriger le fonds INDEXPLUS INCOME FUND et qu'elle est un prédécesseur de Middlefield Fund Management Limited qui, selon M. Jestley, est une licenciée de l'Opposante depuis le lancement du fonds.

Conclusion

[30] Après avoir pris en considération les circonstances d'ensemble, je conclus qu'en date du 29 août 2005, il y avait probabilité raisonnable de confusion entre les marques en l'espèce. La Marque n'a rien qui serve à la distinguer de celle de l'Opposante. Les marques des deux parties sont employées dans la même industrie, mais seule l'Opposante a employé sa marque ou en a fait la promotion. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) est donc accueilli, sur le fondement de la marque INDEXPLUS INCOME FUND de l'Opposante. En outre, le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) est accueilli sur le fondement du dessin de marque INDEXPLUS INCOME FUND Design de l'Opposante; il en est ainsi puisque dans le dessin de marque, les mots communs INDEX PLUS sont davantage mis en valeur, ce qui donne lieu à une ressemblance accrue avec la Marque.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)c) et l'alinéa 16(3)b)

[31] L'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement de la Marque, étant donné qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce INDEXPLUS INCOME FUND Design, laquelle fait l'objet de la demande n° 1,206,158 que l'Opposante avait précédemment produite.

[32] Afin de s'acquitter du fardeau qui lui incombe relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), l'Opposante doit avoir produit la demande n° 1.206,158 avant le 29 août 2005 et ne pas avoir abandonné la marque en date du 2 mai 2007 [paragraphe 16(4)]. L'Opposante n'a fourni aucune preuve à cet égard et j'ai donc exercé le pouvoir discrétionnaire du Registrare de consulter le registre des marques de commerce [voir *Royal Appliance Mfg Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC) à la page 529]. Comme la demande

n° 1,206,158 a été produite le 11 février 2004 et est toujours en suspens, j'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

[33] Dans la demande n° 1,206,158 du libellé des services indique ceci : services financiers et de placement, notamment la création et la gestion de fonds de placement et d'actifs au nom d'institutions financières, de sociétés et d'individus; et l'offre de services consultatifs dans le domaine des finances et des placements concernant la création et la structuration d'instruments de placement, la conclusion d'offres aux investisseurs, ainsi que l'identification, la sélection et la surveillance de placements adéquats. L'observation de la Requérente, à savoir que le fait que l'Opposante n'a pas cité ces services dans la déclaration d'opposition devrait entraîner l'application de conséquences, est dénuée de fondement.

[34] Mon évaluation de la probabilité de confusion au regard de ce motif est semblable à celle énoncée concernant le motif fondé sur l'alinéa 16(3)a). Si, comme le fait valoir la Requérente, la marque de l'Opposante s'était affaiblie depuis le 29 août 2005 après avoir été associée, entre autres, à des entreprises connexes, cela ne signifie pas que la Requérente a le droit d'enregistrer la Marque étant donné la demande précédente de l'Opposante. La Marque pourrait créer de la confusion avec le dessin de marque INDEX PLUS INCOME FUND Design, parce qu'il existe un degré de ressemblance très élevée entre les marques sur les plans de l'apparence, de la sonorité et des idées qu'elles suggèrent, puisque la Marque comprend le premier segment, le plus distinctif, de la Marque de l'Opposante [voir *Masterpiece*]. Les mots INCOME FUND contenus dans la marque de l'Opposante sont clairement descriptifs (comme le soutient le désistement de l'Opposante) et, par conséquent, ne permettent pas de distinguer les marques, particulièrement en raison du fait que les services de la Requérente sont décrits en partie comme des placements, lesquels peuvent comprendre des fonds de revenu. Le fait que la Requérente ait laissé tomber la dernière partie de la marque de l'Opposante (qui consistent en deux mots descriptifs) pour créer la Marque n'accorde aucunement à la Marque un caractère distinctif par rapport à la marque de l'Opposante. De plus, les mots INCOME PLUS dominant le dessin de marque de l'Opposante, puis qu'ils sont présentés en caractères beaucoup plus gros que ceux utilisés pour les mots INCOME FUND.

[35] Étant donné que les marques des parties présentent un degré élevé de ressemblance, leurs services sont les mêmes ou sont liés, et la Marque n'a pas acquis de réputation à la date critique, la Requérante n'a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, la confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante visée dans la demande est improbable en date du 29 août 2005. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[36] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle n'est pas adaptée à distinguer ou ne distingue pas les services de la Requérante de ceux des autres, y compris les services en lien avec lesquels l'Opposante a employé ses marques.

[37] La date critique pour l'évaluation de la confusion en vertu de ce motif est la date de soumission de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)]; L'Opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait si elle a démontré qu'en date du 2 octobre 2007, sa marque de commerce est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée dans la demande [*Motel 6, Inc. c. No 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR (2d) 44 à la page 58 (FCTD); *Re Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à la page 130 (FCA)]. Je conclus que la preuve fournie par l'Opposante fait en sorte qu'elle s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

[38] Une analyse de la probabilité de confusion entre la marque de l'Opposante et la Marque en date du 2 octobre 2007 n'est pas plus favorable à la Requérante qu'elle ne l'était au 29 août 2005. Par conséquent, le motif fondé sur le caractère distinctif est accueilli pour des raisons semblables à celles énoncées concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 16.

[39] Je note que le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif invoqué par l'Opposante ne se limite pas à ses propres marques. Par conséquent, dans l'éventualité où la Requérante a raison d'alléguer que l'emploi de INDEX PLUS INCOME FUND ne contribue pas aux avantages de l'Opposante, le motif fondé sur le caractère distinctif peut aussi être accueilli, en raison de ce même emploi.

Décision

[40] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette la demande au titre du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad. a.