

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 164

Date de la décision : 2017-11-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

**Institute of Advanced Financial
Planners**

Opposante

et

**L’Association des conseillers en
finances du Canada**

Requérante

**1,489,710 pour la marque de commerce
THE INSTITUTE FOR ADVANCED
FINANCIAL EDUCATION & Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] L’Institute of Advanced Financial Planners (l’Opposante) décerne le titre professionnel P.F.C. (planificateur financier certifié). Il soutient de la profession de planificateur financier en établissant des normes et en offrant des formations en liaison avec sa marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS.

[2] En 2010, l’Institut des assureurs-vie agréés du Canada a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce THE INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL EDUCATION & Dessin en liaison avec une variété de produits et de services, y compris du matériel éducatif, des services de préparation de programmes d’enseignement et de

formation et des services aux membres dans les domaines de la gestion de patrimoine et de l'assurance de règlement anticipé. La marque de commerce visée par la demande a subséquemment été cédée à L'Association des conseillers en finances du Canada (les deux entités étant appelées la Requérante). L'Opposante s'est opposée à cette demande en invoquant des motifs d'opposition fondés sur les articles 30*i*), 16(3)*a*) et *c*) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec sa marque de commerce et son nom commercial INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS.

[3] Compte tenu des circonstances examinées ci-après, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce visée par la demande et la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante à la date de la production de la demande.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[4] Le 22 juillet 2010, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL EDUCATION & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté de la Marque par la Requérante au Canada en liaison avec les Produits et les Services suivants (dans leur version révisée)

[TRADUCTION] :

Produits :

Matériel éducatif ayant trait au perfectionnement professionnel, notamment brochures, guides d'utilisation, bulletins d'information, dépliants, bulletins, rapports, livres de référence, manuels scolaires, feuillets, cahiers, guides, livres électroniques.

Services :

Préparation de programmes et de cours d'enseignement et de formation pour professionnels, y compris au moyen de balados, offre de cours et de programmes aux professionnels, y compris au moyen de balados, services aux membres et représentation dans les domaines du perfectionnement professionnel et des aptitudes professionnelles, de l'essai et de l'accréditation de programmes et de l'agrément de professionnels, tous dans les domaines de la gestion de patrimoine et l'assurance de règlement anticipé.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 février 2014.

[6] Le 8 avril 2014, l'Opposante s'est opposée à la demande sur la base de son emploi de la marque de commerce et du nom commercial INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS en liaison avec les Services de l'Opposante [TRADUCTION] :

Services d'association pour la promotion des intérêts des planificateurs financiers, services aux membres professionnels dans le domaine de la planification financière, services d'enseignement, programmes de formation et services de formation continue, organisation et tenue de conférences, de colloques et d'événements de formation, offre de renseignements financiers, offre de renseignements, de documents et de ressources pédagogiques, et exploitation d'un site Web dans le domaine de la planification financière, y compris le placement, la retraite, l'impôt, l'assurance et la planification successorale.

[7] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

- a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi. La Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services. La Requérante était au courant de l'emploi antérieur par l'Opposante de sa marque de commerce et de son nom commercial INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS.
- b) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)*a*) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante, qui avait été employée antérieurement par

l'Opposante au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande.

- c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)c) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante, qui avait été employé antérieurement par l'Opposante au Canada et n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande.
- d) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les Produits et les Services des produits et services de l'Opposante, lesquels sont liés à la marque de commerce et au nom commercial INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS.

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[9] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Lawrence John Colero. La Requérante a produit les affidavits de Gregory J. Pollock et de Dane Penny. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Leah Young. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et la Requérante était présente à l'audience qui a été tenue.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[11] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d'établir sa preuve.

[12] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels il fonde les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l'allègue l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIFS D'OPPOSITION

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[13] Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd. c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Étant donné que la déclaration exigée est incluse dans la demande et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles pouvant servir de fondement aux allégations inhérentes à ce motif, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[14] Ce motif d'opposition porte que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(3)a) de la Loi compte tenu de la confusion avec la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante, qui aurait été employée antérieurement par l'Opposante au Canada.

[15] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS au Canada avant le 22 juillet 2010 [voir l'article 16(3)a) de la Loi]. De plus, l'Opposante doit démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, à savoir le 19 février 2014 [voir l'article 16(5) de la Loi].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[16] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Lawrence John Colero, un conseiller en politique pour l'Opposante et son ancien directeur administratif (para 1). La preuve de M. Colero décrite ci-après est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve :

- a) L'Opposante est un organisme sans but lucratif dirigé par ses membres fondé en 2002 pour administrer le titre de planificateur financier certifié (P.F.C.) (affidavit Colero, para 2 à 4). Le site Web de l'Opposante, dont des imprimés sont joints comme pièce 8, indique que sa mission est de promouvoir la profession de planificateur financier en établissant des normes d'excellence relatives aux compétences et à la pratique dans le domaine de la planification financière personnelle. L'Opposante s'engage également à tenir des colloques et d'autres événements de formation sur des sujets liés à la planification financière avancée.
- b) L'Opposante a décerné plus de 400 titres de 2004 à 2010 et ses revenus d'adhésion annuels ont dépassé 130 000 \$ annuellement entre 2007 et 2010 (para 14, 19).
- c) Bien que la marque de commerce reproduite ci-dessous, comportant les lettres R.F.P en caractères gras au-dessus des mots INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL

PLANNERS [institut des planificateurs financiers avancés] en lettres plus petites, soit présente dans l'ensemble de la preuve de M. Colero, j'estime que ce dessin constitue un emploi de la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS. Il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément dans la mesure où elles ne sont pas combinées de façon à rendre indifférenciables les marques individuelles [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst), à la p 272; *Philip Morris Products SA c Marlboro Canada Ltd* (2010), 90 CPR (4th) 1 (CF), au para 217]. Tel est le cas en l'espèce.



- d) La marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante est employée en liaison avec des services aux membres professionnels de la façon suivante : elle est présentée sur les normes professionnelles de pratique des P.F.C. (pièce 3); sur des certificats (pièce 13); et sur des brochures faisant la promotion de ses services d'association et informant les tiers des avantages d'être membre (pièce 14).
- e) La marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante est présentée sur son site Web accessible au www.iafp.ca et dans des versions archivées de ce site Web, antérieures et postérieures à la date pertinente (pièces 5, 6, 8 à 10). Le nombre de visites sur le site Web de l'Opposante est important et, dans les mois qui ont précédé la date pertinente, s'est élevé à plus de 20 000 visites par mois (pièce 11).
- f) La marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante est employée en liaison avec l'organisation et la tenue de conférences, de colloques et d'événements de formation, telle qu'elle figure sur son site Web faisant la

promotion de ses colloques ainsi que sur les programmes des colloques, y compris ceux qui ont eu lieu chaque année de 2007 à 2010 (pièce 21).

[17] Par conséquent, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

Le test en matière de confusion

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime

[20] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce examinées ci-dessous, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance

des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent

[21] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, ni la Marque ni la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante ne possède un caractère distinctif inhérent marqué, puisque les deux marques sont fortement suggestives des services auxquels elles sont liées. Cela dit, la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué du fait qu'elle comporte des éléments graphiques supplémentaires.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22] Ce facteur favorise l'Opposante, qui a fourni une preuve d'emploi de sa marque de commerce à la date du 22 juillet 2010, la date de production de la demande (voir le paragraphe 16 de la présente décision). En revanche, la demande a été produite sur la base de l'emploi projeté.

Genre de produits et services

[23] Il existe un recoupement clair dans le genre des Produits et des Services et le genre des Services de l'Opposante. Ceux-ci supposent tous des services offerts à une association de membres dans le domaine financier (décrits dans les Services comme étant l'offre de services aux membres et l'accréditation de programmes et l'agrément de professionnels, et décrits dans les Services de l'Opposante comme étant des services d'association pour la promotion des intérêts des planificateurs financiers, services aux membres professionnels dans le domaine de la planification financière). En outre, il semble que les parties ont toutes deux le même public cible : les spécialistes des services financiers.

[24] À cet égard, la preuve de Gregory J. Pollock, président et directeur général de la Requêteur, porte que l'Institut des assureurs-vie agréés du Canada a été créé pour décerner des titres professionnels et établir des normes visant les professionnels œuvrant dans le domaine de

la planification financière et offrant des services connexes (para 7). En 2010, il a changé de nom pour devenir The Institute of Advanced Financial Education (para 9). L’Institute of Advanced Financial Education décerne deux titres : assureur-vie agréé (AVA) et spécialiste certifié en assurance-santé (CHS). Le titre AVA est fondé sur les compétences et les connaissances en matière de conseils en transfert de patrimoine et en planification successorale. Le titre CHS est fondé sur des connaissances et des compétences dans les domaines du remplacement de revenus, des prestations d’invalidité, de maladie grave, de soins de longue durée et des avantages sociaux (pièce B-2). La Requérante a pour public cible les spécialistes des services financiers œuvrant dans les domaines spécialisés de la planification successorale avancée, du transfert de patrimoine, de l’assurance de règlement anticipé et de l’assurance-vie (para 7).

[25] Au paragraphe 66 de son plaidoyer écrit et à l’audience, l’Opposante a invoqué la décision *Venngo Inc. c Concierge Connection Inc.* 2015 CF 1338, aux para 125 à 128, pour étayer ses observations selon lesquelles, comme dans le cas de la présente opposition, lorsque les consommateurs sont des professionnels expérimentés et relativement avertis, prenant beaucoup de temps et faisant preuve de diligence raisonnable avant de prendre une décision d’achat, la probabilité de confusion est réduite. J’admets que les consommateurs moyens des parties sont des professionnels expérimentés et avertis. Toutefois, le test en matière de confusion est celui de la première impression, et toute mesure subséquente prise par des consommateurs expérimentés et avertis pour tenter de corriger un cas de confusion potentiel au moment de prendre une décision d’achat sérieuse et réfléchie n’est pas pertinente [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de l’arrêt *Masterpiece, supra*].

Degré de ressemblance

[26] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre deux marques de commerce, celles-ci doivent être considérées dans leur ensemble. En outre, dans mon évaluation du degré de ressemblance, je suis consciente du fait que les mots qui figurent dans chacune des marques de commerce des parties sont fortement suggestifs des services.

[27] Sur le plan de la présentation, la partie dominante de la Marque est THE INSTITUTE, puisqu’il s’agit de la partie de la Marque qui attire l’attention du public. Quant au son, toutefois,

la partie dominante de la Marque est THE INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL EDUCATION dans son ensemble. Sur le plan du son et des idées suggérées, il existe un degré de ressemblance élevé avec la marque de commerce de l'Opposante. C'est lorsque les marques de commerce sont examinées sur le plan visuel qu'elles se ressemblent dans une moindre mesure, mais même là, il existe un degré de ressemblance considérable.

[28] Au paragraphe 70 de son plaidoyer écrit, la Requérante soutient ce qui suit

[TRADUCTION] :

La Marque visée par l'opposition comprend des éléments graphiques uniques et dominants (p. ex. la lettre minuscule stylisée « i » et le dessin de soleil) qui créent un caractère distinctif et permettent de distinguer facilement la marque de la marque de commerce et du nom commercial de l'Opposante.

[29] Bien que l'on s'attende à ce que le public manifeste beaucoup plus de discernement dans les cas où la marque de commerce est constituée en tout ou en partie de mots descriptifs [voir le plaidoyer écrit de la Requérante au para 62, citant *Weetabix of Canada Ltd c Kellogg of Canada Inc*, 2002 CFPI 724, au para 42], le test en matière de confusion tient compte de la première impression d'un consommateur moyen ayant un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante. Même avec plus de discernement, j'estime que les éléments graphiques, y compris le « i » dans le cercle contenant un soleil dessiné en pointillé placé à côté du mot INSTITUTE [institut] en grosses lettres dominantes et les autres différences entre les marques de commerce, ne suffisent pas pour me permettre de conclure que les marques de commerce ne se ressemblent pas beaucoup.

Circonstance de l'espèce : Emploi de la Marque par la Requérante après la date pertinente

[30] M. Pollock fournit la preuve suivante concernant la Requérante et son emploi de la Marque :

- a) L'Institute for Advanced Financial Education a été fondé en 1929 sous le nom [TRADUCTION] « d'Institut des assureurs-vie agréés » (para 8). Après plus de 80 ans, il a changé de nom en octobre 2010 pour devenir « The Institute for Advanced Financial Education » (para 9). Après une cession de la marque de commerce à la Requérante, en date du 20 juin 2011, l'emploi de la Marque par l'Institute for Advanced Financial

Education a été fait sous licence (para 19), et la Requérente a exercé, et continue d'exercer, un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité de l'ensemble des produits et des services offerts (para 20).

- b) La Requérente est le principal organe d'agrément au Canada pour les spécialistes des services financiers œuvrant dans les domaines spécialisés de la planification successorale avancée, du transfert de patrimoine, de l'assurance de règlement anticipé et de l'assurance-vie (para 7). Elle compte 40 sections régionales et 11 000 membres partout au Canada (para 1).
- c) La Marque est présentée sur des brochures, des dépliants publicitaires, des annonces sur cartes postales, des catalogues de cours et des formulaires d'inscription aux programmes pour obtenir les titres AVA et CHS (voir, à titre d'exemple, les para 24, 26, 33 et 36; pièces B-2, J, N). Depuis 2011, plus de 17 000 professionnels du domaine financier se sont inscrits à ces programmes et à ces cours. Depuis 2011, les certificats délivrés aux candidats une fois leur programme terminé avec succès arborent la Marque (para 25, pièce F). Depuis le 1^{er} janvier 2011, la vente de matériel éducatif lié au perfectionnement professionnel a généré des revenus de plus de 4,5 millions de dollars (para 23). Il existe plus de 5 000 AVA et CHS en règle dans l'ensemble du Canada (para 15 et 16).
- d) Depuis 2010, la Marque est présentée sur le site Web de la Requérente accessible au *advocis.ca* (para 31 et 32, pièce I) ainsi que sur le site Web de l'Institute for Advanced Financial Education *www.iafe.ca* (para 34, pièce K). La Marque est également publicisée sur les médias sociaux, y compris sur LinkedIn (para 35, pièce L). La Marque figure bien en vue dans des publicités et des annonces diffusées dans le magazine FORUM de la Requérente, lequel est publié quatre fois par année et distribué à 40 000 abonnés au Canada (para 37, pièce O).
- e) Depuis le 1^{er} janvier 2011, la Requérente a dépensé plus de 177 000 \$ en publicités sur lesquelles la Marque figure bien en vue (para 30).

- f) Ni M. Pollock, ni l'Institute for Advanced Financial Education, ni la Requérente n'a eu connaissance de cas de confusion réelle entre l'Opposante et la Requérente en raison de l'emploi de la Marque (para 40).

[31] Je ne suis toutefois pas disposée à examiner la preuve d'emploi de la Marque décrite ci-dessus à l'égard de ce motif d'opposition ni à tirer des inférences quant à l'absence potentielle de confusion entre l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce et l'emploi par la Requérente de sa Marque, puisque tous ces éléments de preuve sont postérieurs à la date pertinente et ne sont pas intrinsèquement liés aux faits survenus à la date pertinente [voir *Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd* 2015 CAF 114, aux para 21 et 22].

Circonstances de l'espèce – Les parties se distinguent dans le domaine financier

[32] La Requérente laisse entendre dans son plaidoyer écrit que le fait que les parties se distinguent facilement dans le domaine financier pertinent constitue une circonstance de l'espèce qui joue en sa faveur (para 73 et 74). La Requérente attire l'attention sur des exemples d'articles parus dans des publications spécialisées dans lesquelles il est question des différences entre les parties (citant l'affidavit Colero, pièce 22), sur des lettres que l'Opposante a reçues concernant la Requérente et son nouveau nom (citant l'affidavit Colero, pièce 9), ainsi que sur la déclaration de l'Opposante portant qu'elle ne se perçoit pas comme un concurrent de la Requérente (citant l'affidavit Colero, pièce 22). J'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérente, puisque la preuve invoquée n'est pas suffisante pour me permettre de conclure qu'il y aurait une incidence sur la première impression d'un consommateur moyen.

Circonstances de l'espèce – Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[33] La Requérente a produit en preuve l'affidavit de Dane Penney, un recherchiste en marques de commerce à l'emploi de son agent, qui a effectué diverses recherches d'entreprises et de marques de commerce et des recherches sur Internet.

[34] Selon la preuve de M. Penney, ce dernier a utilisé le système NUANS pour effectuer la recherche préliminaire d'une liste d'entreprises canadiennes dont le nom contenait les éléments « Financ* » et « Institu* » (para 2). Bien que la recherche effectuée dans le système NUANS ait

révélé plusieurs noms d'entreprises, dont celui de la Requérente et celui de l'Opposante, étant donné que ces recherches n'indiquent pas si ces entreprises sont en activité ni la nature de leurs activités au-delà de ce que l'on pourrait déduire des noms, les résultats de la recherche ne sont pas particulièrement pertinents. M. Penney a ensuite effectué une recherche sur Internet pour repérer des sites Web actifs des entreprises révélées dans la recherche effectuée dans le système NUANS. Il joint des imprimés des sites Web de 13 entreprises différentes. Les entreprises pertinentes repérées, qui semblent être exploitées dans des domaines identiques ou connexes à celui de l'Opposante et de la Requérente, comprennent l'American Finance Institute Corporation (pièce A-2); le Canadian Institute of Finance and Management, qui offre des programmes de certificats professionnels (pièce A-4); le Financial Career Institute (pièce A-7); l'Institute of Trading and Finance (pièce A-12); le Canadian Institute of Financial Planning (pièce A-13); et le Financial Education Institute of Canada (pièce A-14).

[35] M. Penney fournit également en preuve une recherche de marques de commerce effectuée à l'aide des termes « finance* » et « institu* » dans le domaine des marques de commerce, laquelle a généré 13 résultats. Après avoir écarté les marques officielles, les demandes de marques de commerce n'ayant pas encore été admises, les marques qui n'incluaient pas les éléments finance* et institu* et les marques appartenant aux parties à l'opposition, les marques de commerce pertinentes suivantes ont été relevées : FMI IGF FINANCIAL MANAGEMENT INSTITUTE OF CANADA INSTITUT DE LA GESTION FINANCIERE DU CANADA (n° d'enregistrement LMC795,630); CAFII CANADIAN ASSOCIATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INSURANCE (n° d'enregistrement LMC540,092); LA FINANCE POUR TOUS INSTITUT L'EDUCATION FINANCIERE DE PUBLIC (n° d'enregistrement LMC795,606) et FORAN FINANCIAL INSTITUTE & Dessin (n° d'enregistrement LMC473,642).

[36] M. Penney inclut également des imprimés de sept sites Web qui comprennent une marque de commerce contenant à la fois les éléments FINANCE et INSTITUTE et d'une version archivée du même site Web antérieure à la date pertinente obtenue sur le site Internet Archive accessible au www.archive.org, notamment, à titre d'exemple :

- a) Le site Web du Financial Education Institute of Canada et la version archivée de ce site Web datant du 5 mai 2008 (pièce N), arborant tous deux la marque de commerce The Financial Education Institute of Canada;
- b) Le site Web de l'Institute of Financial Consultants et la version archivée de ce site Web datant du 8 février 2005 (pièce R), arborant tous deux la marque de commerce Institute of Financial Consultants;
- c) Le site Web de l'Institut de la gestion financière du Canada et la version archivée de ce site Web datant du 1^{er} décembre 1998, arborant tous deux la marque de commerce Financial Management Institute of Canada (pièce T).

[37] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Leah Young, recherchiste en marques de commerce à l'emploi de son agent. Mme Young a effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce pour repérer des marques de commerce contenant les éléments INSTITIT*, ADVANC* et FINANC*. Ses recherches ont seulement permis de repérer des marques de commerce appartenant soit à l'Opposante, soit à la Requérante. Je ne suis pas disposée à accorder de poids à la preuve de Mme Young. Je ne crois pas que je puisse inférer que la Requérante et l'Opposante sont les seules parties qui emploient une marque de commerce qui contient les éléments INSTITUTE, ADVANCED et FINANCIAL du fait qu'aucune autre partie n'a produit une demande d'enregistrement pour une telle marque [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC), décision qui indique que la preuve de l'état du registre est seulement utile dans la mesure où il est possible de tirer une conclusion quant à l'état du marché].

[38] Je suis disposée à accorder un certain poids à la preuve de M. Penney, car il semble évident que des tiers exerçaient des activités sous des noms commerciaux et des marques de commerce contenant les mots FINANCE et INSTITUTE [institut] (ou des variantes de ces mots) dans le même domaine d'activité général que celui des parties. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante dans une certaine mesure, mais avec les réserves suivantes. Premièrement, il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre de ces marques de commerce ou l'un ou l'autre de ces noms commerciaux de tiers a acquis une réputation importante sur le marché. Deuxièmement, aucune des autres inscriptions figurant dans les résultats de la recherche ne

ressemble à la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante autant que la Marque.

Circonstances de l'espèce : Jurisprudence relative aux marques de commerce faibles

[39] La jurisprudence relative aux marques de commerce faibles appuie la position de la Requérante. Il est bien établi que des différences relativement petites suffiront à distinguer des marques faibles [*Prince Edward Island Mutual Insurance Co. c. Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF 1^{re} inst) aux para 32 à 34]. Dans l'affaire *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 46 CPR (4th) 112, au para 31 (CF 1^{re} inst), le juge de Montigny a expliqué ce qui suit [TRADUCTION] :

Les deux marques étant intrinsèquement faibles, il est juste de dire que même de petites différences suffiront à les différencier. S'il en était autrement, on permettrait injustement à la première personne qui emploie des mots d'usage courant de monopoliser ces mots. Un autre motif invoqué par les tribunaux pour en arriver à cette conclusion est que le public est censé se tenir davantage sur ses gardes lorsque de tels faibles noms commerciaux sont employés ...

[40] Il a été établi qu'une partie qui adopte une marque de commerce faible accepte un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)]. Il est possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), CPR (3d) 238, à la p 240]; cependant, bien que l'Opposante ait clairement établi l'emploi de sa marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS, étant donné que l'Opposante n'a décerné que 400 titres en 2010, a tiré des revenus d'adhésion d'environ 140 000 \$ et a dépensé 10 000 \$ en publicité (affidavit Colero, para 14, 19 et 21), malgré le grand nombre de visites sur le site Web (pièce 11) et les revenus tirés des inscriptions à ses colloques (para 44), cette preuve d'emploi n'est pas suffisante pour accroître la protection limitée accordée à la marque de commerce de l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[41] Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la Marque employée en liaison avec les Produits et Services dans l'esprit du consommateur moyen plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED

FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.* (2006), 2006 CSC 23 au para 20].

[42] J'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante à la date pertinente. J'arrive à cette conclusion en raison du degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce et du recoupement dans le genre des produits et services des parties. En tirant cette conclusion, j'ai seulement accordé une protection très limitée à la marque de commerce de l'Opposante. Cela dit, une protection limitée n'équivaut pas à aucune protection. En conclusion, j'estime que, sur le coup de la première impression, un consommateur moyen ne serait pas en mesure de distinguer les marques de commerce en s'appuyant sur i) les très petites différences entre elles et ii) les différences dans les domaines d'intérêt précis des parties. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c)

[43] Bien que la preuve qu'a produite l'Opposante concernant l'emploi de sa marque de commerce Institute of Advanced Financial Planners soit suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve (voir, à titre d'exemple, l'emploi du nom commercial sur l'avis de droits d'auteur des versions archivées du site Web), la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime à l'égard de ce motif d'opposition. Cela s'explique du fait que, selon la preuve de M. Colero, il m'est impossible de conclure que le nom commercial est devenu connu dans une certaine mesure, puisqu'il semble que la majeure partie de la preuve d'emploi de INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS soit une preuve d'emploi de la marque de commerce et non du nom commercial. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[44] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS était devenue suffisamment connue

pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657] en date du 8 avril 2014. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada, soit bien connue dans une région précise du Canada [*Bojangles, supra*, aux para 33 et 34].

L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve

[45] La preuve de M. Colero énoncée ci-dessous est suffisante pour établir que sa marque de commerce était suffisamment connue à la date pertinente du 8 avril 2014 en liaison avec des services aux membres professionnels dans le domaine de la planification financière, des services d'enseignement ainsi que l'organisation et la tenue de conférences, de colloques et d'événements de formation.

- a) La marque de commerce de l'Opposante est présentée sur les normes de pratique professionnelle des R.F.P., sur des certificats, sur des brochures, sur son site Web et sur les programmes de ses colloques (affidavit Colero, pièces 3, 5 à 6, 8 à 10, 13 et 14, 21). À la date pertinente, le site Web de l'Opposante avait reçu 13 000 visites par mois (pièce 11).
- b) Pour chacune des années 2013 et 2014, plus de 350 titres ont été décernés par l'Opposante et les revenus d'adhésion en 2013 s'élevaient à environ 140 000 \$, un montant semblable étant prévu pour 2014 (affidavit Colero, para 14, 19).
- c) En 2013, l'Opposante a dépensé environ 30 000 \$ en publicité, un montant semblable étant prévu pour 2014 (affidavit Colero, para 21).
- d) L'Opposante tient une conférence et un colloque nationaux annuels chaque année depuis 2003 pour ses membres et pour les non-membres. La conférence de 2013 a eu lieu à Ottawa et celle de 2014 a eu lieu à Calgary (para 42). Les revenus générés par les inscriptions s'élevaient à plus de 80 000 \$ pour la conférence de 2013 et des revenus semblables étaient prévus pour 2014 (para 44). La marque de commerce de l'Opposante était présentée sur les pages de son site Web faisant la promotion de son colloque (pièce 21).

La Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime

[46] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, un examen des circonstances de l'espèce favorise la Requérante dans une plus grande mesure qu'à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a). Non seulement la Requérante employait-elle sa marque à cette date, mais l'emploi de la Marque par la Requérante tel que décrit au paragraphe 30 de la présente décision semble avoir été plus important que celui de l'Opposante. En outre, l'absence apparente de preuve de confusion quant à la source, malgré quatre années de coexistence dans le même domaine, vient étayer la conclusion selon laquelle il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[47] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-07-13

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Mark L. Robbins

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Richards Buell Sutton LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP /S.E.N.C.R.L.,
S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE