

OPIC



CIPO

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

Référence : 2018 COMC 114

Date de la décision : 2018-09-30

**[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

**1,489,709 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 R.F.P. (planificateur financier enregistré). Il fait la promotion 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 destiné à des conseillers financiers ainsi que 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.

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 était 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, nommément textes, cahiers, guides, livres électroniques sur la formation continue pour les conseillers financiers; balados téléchargeables dans le domaine de la formation continue pour les conseillers financiers.

Services :

Préparation de programmes et de cours éducatifs et de formation pour les professionnels, offre de cours et de programmes aux professionnels, services aux membres et représentation dans les domaines du perfectionnement professionnel

et des aptitudes professionnelles, contrôle et certification de programmes et de professionnels, tous dans les domaines de la gestion de patrimoine et des prestations du vivant.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 22 avril 2015.

[6] Le 25 mai 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande sur le fondement 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, parce que la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services. La Requérente 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 Requérente 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 Requérente 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 les affidavits de Lawrence John Colero et de Leah Young. La Requérante a produit les affidavits de Gregory J. Pollock et de Dane Penny. M. Pollock et Mme Young ont tous deux été contre-interrogés. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient présentes à une l'audience.

AFFAIRE CONNEXE

[10] Étant donné que j'ai publié la décision du registraire rendue dans la procédure d'opposition concernant les mêmes parties relativement à la demande n° 1,489,710 pour la marque de commerce reproduite ci-dessous, je suis bien au fait de la décision *Institute of Advanced Financial Planners c L'Association des conseillers en finances du Canada*, 2017 COMC 164. Dans mon analyse de l'opposition en l'espèce, je ne suis pas sans savoir que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et de son bien-fondé et qu'il existe des différences importantes entre les deux affaires, y compris les suivantes : i) dans le cadre de la présente procédure, les déposants de l'Opposante ont été contre-examinés; et ii) la preuve d'emploi de la Marque produite par la Requérante ne décrit pas un emploi aussi large que son emploi de la marque visée par la demande dans l'affaire précédente. Cela dit, étant donné les similitudes entre les deux oppositions et la preuve, j'ai choisi, dans certains cas, de décrire quelques règles de droit et la preuve d'une manière semblable.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[11] 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)].

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

[13] 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 la 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)

[14] 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)

[15] 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.

[16] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé sa 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 22 avril 2015 [voir l'article 16(5) de la Loi].

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

[17] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Lawrence John Colero, son conseiller en politique et ancien directeur administratif (para 1). Même si M. Colero n'est plus un employé de la Requérante et même s'il n'apparaît pas clairement que cette preuve est issue de dossiers d'entreprise, je l'admets et je lui accorde tout le poids possible. Dans son contre-interrogatoire,

M. Colero explique que, bien qu'il ait quitté son poste de directeur administratif en 2012 (Q11) et qu'il ne soit plus un employé de l'Opposante (Q16), il détient un contrat avec l'Opposante (Q12) et, dans son rôle actuel, il fournit un soutien au personnel administratif, représente l'Opposante dans des affaires d'éthique et participe à l'examen des questions relatives aux marques de commerce et à la gouvernance (Q10).

[18] 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 enregistré (R.F.P.) (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). Bien qu'environ 400 titres soient décernés chaque année, l'adhésion à l'organisme de l'Opposante a affiché un déclin constant après 2005 (Q 332 et 333). En faisant ce constat, je fais référence aux déclarations qu'a faites M. Colero en contre-interrogatoire et j'en tire une conclusion défavorable du fait qu'aucun rapport sur les tendances en matière d'adhésion n'a été fourni. M. Colero indique que ce déclin s'explique du fait que
 - i) chaque année, de nombreux membres prennent leur retraite et quittent la profession et
 - ii) certains membres mettent en doute la pertinence de l'adhésion (Q 336 et 337).
- 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 R.F.P. (pièce 3); sur du papier à correspondance officielle (pièce 17); sur des cartes professionnelles (pièce 18); et sur des brochures faisant la promotion de ses services d'association et informant les tiers des avantages d'être membre (pièces 14A et 15A).
- 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 10B). Bien que les données pour juillet 2010 ne soient pas fournies, en mars 2010 on comptait une moyenne quotidienne d'environ 220 [TRADUCTION] « visites », nombre qui a chuté à 120 [TRADUCTION] « visites » en septembre 2011 (pièce 11). M. Colero explique dans son contre-interrogatoire que [TRADUCTION] « l'information pertinente est le nombre de visites, lequel correspond au nombre de fois qu'une personne s'est rendue sur le site Web et a consulté des pages » (Q311). Le nombre de visites fournies correspond au nombre de visites par des membres ainsi que par des non-membres (Q 313).

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 21A). La participation aux colloques se limitait à environ 100 membres (Q 355 à 357).

[19] 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

[20] 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.

[21] 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

[22] 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

[23] La marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent très marqué, voire aucun, puisqu'elle est fortement suggestive des produits et/ou des services qui lui sont liés. La Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué en raison des éléments graphiques qu'elle contient (plus précisément les éléments graphiques circulaires et les rayons de soleil).

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

[24] Ce facteur favorise l'Opposante, qui a fourni une preuve de la mesure dans laquelle sa marque de commerce est employée, ainsi qu'elle est résumée au paragraphe 18, et a établi l'emploi depuis au moins 2003 (voir à titre d'exemple, la pièce 10A). En revanche, la demande a été produite sur le fondement de l'emploi projeté.

Genre des produits et des services

[25] 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.

[26] À cet égard, la preuve de Gregory J. Pollock, président et directeur général de la Requérante (para 1), 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 trois titres : assureur-vie agréé (AVA), spécialiste certifié en assurance-santé (CHS) et conseiller financier agréé (CH.F.C.) (para 15). Le public cible est constitué de 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).

[27] Au paragraphe 70 de son plaidoyer écrit, l'Opposante a invoqué la décision *Venngo Inc. c Concierge Connection Inc.* 2015 CF 1338, au para 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

[28] 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.

[29] Sur le plan de la présentation, les parties dominantes de la Marque sont les éléments graphiques circulaires, les rayons de soleil et le mot INSTITUTE [institut], puisqu'il s'agit des parties de la Marque qui attire l'attention du public. En revanche, la marque de commerce de l'Opposante serait considérée comme une expression indissociable. Les marques de commerce sont quelque peu différentes dans la présentation en raison de la présence des éléments

graphiques que contient la Marque. Sur le plan du son et des idées suggérées, j'estime que la partie dominante de la Marque est l'expression THE INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL EDUCATION [l'institut pour l'éducation financière avancée], puisque le mot ACCREDDITED [*sic*] [accrédité] est descriptif de l'accréditation des programmes et de l'agrément des professionnels. Sur le plan du son et des idées suggérées, il existe donc un degré de ressemblance élevé avec la marque de commerce de l'Opposante.

[30] 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 72, 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 n'ayant qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante. Même avec plus de discernement, si je considère le degré de ressemblance global, j'estime que les marques de commerce se ressemblent dans une large mesure, malgré les différences introduites par les éléments graphiques représentant des cercles et des rayons de soleil et le mot ACCREDITED [accrédité].

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

[31] 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 The Institute of Chartered Life Underwriters (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 [Institut] a été fait sous licence (para 26), et la Requérante 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 27).
- b) L'Institut 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). Il compte 40 sections régionales et 11 000 membres partout au Canada (para 1). Chacun des titres conférés indique qu'un professionnel a satisfait à une certaine norme de pratique. Il y a plus de 5 000 membres AVA et CHS en règle (para 16).

- c) Depuis 2010, l'Institut fournit des cours et des programmes d'éducation et de formation sur des sujets comme les principes fondamentaux de la planification financière, la gestion de patrimoine et la planification successorale, la fiscalité avancée et les prestations de maladie grave, de soins de longue durée et des avantages sociaux (para 19). Depuis 2011, plus de 19 000 professionnels du domaine financier se sont inscrits à ces programmes et à ces cours (para 20), ce qui a permis de générer des revenus dépassant les 4,5 millions de dollars (para 21). Le nom commercial The Institute for Advanced Financial Education et une version graphique de cette marque de commerce ont été présentés sur le site Web de la Requérante (pièce B).
- d) Depuis 2011, la Marque figure bien en vue sur les rapports décisionnels (pièce C), dont 10 à 15 sont généralement publiés chaque jour (para 25). Les rapports décisionnels semblent publier la décision de la Requérante quant au nombre de crédits d'éducation continue qui seront octroyés pour un cours offert par un tiers et contiennent les conclusions de l'examen et l'approbation de la Requérante d'un cours particulier en regard des *Practice Guidelines for Financial Advisors and Planners* [Lignes directrices concernant la pratique à l'intention des planificateurs et des conseillers financiers] de l'Institut. Ces rapports décisionnels sont distribués quotidiennement à divers chefs de file de l'industrie dans les secteurs des services financiers et de l'éducation financière.
- e) Ni M. Pollock, ni l'Institut, ni la Requérante n'a eu connaissance de cas de confusion réelle entre l'Opposante et la Requérante en raison de l'emploi de la Marque (para 30).

[32] 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 Requérante 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

[33] La Requérante 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 79). La Requérante souligne 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) et des lettres que l'Opposante a reçues concernant la Requérante et son nouveau nom (citant l'affidavit Colero, pièce 9), la déclaration de l'Opposante portant qu'elle ne se perçoit pas comme une concurrente de la Requérante (citant l'affidavit Colero, pièce 22) et que l'Opposante entretient une relation collégiale avec d'autres entités, y compris le Conseil des normes en planification financière et l'Institut canadien des planificateurs financiers (contre-interrogatoire Colero, pages 42 et 43). J'estime qu'il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante, 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

[34] L'Opposante a produit l'affidavit de Leah Young, un chercheur en marques de commerce à l'emploi de son agent. Mme Young a effectué une recherche dans le système Nuans et dans la base de données sur les marques de commerce pour repérer des marques comprenant les éléments INSTIT*, ADVANC* et FINANC*. Ses recherches ont seulement permis de repérer des marques de commerce et des noms commerciaux appartenant soit à l'Opposante, soit à la Requérante (pièces 1 et 2). Mme Young a également cherché dans GOOGLE les termes [institute "advanced financial"] [institut « financière avancée »]. 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].

[35] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Dane Penney, un chercheur en marques de commerce à l'emploi de son agent (para 1), qui a effectué diverses recherches d'entreprises et de marques de commerce et des recherches sur Internet. 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 préliminaire effectuée dans le système NUANS (pièce A) ait révélé plusieurs noms d'entreprises, dont 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 (pièces A2 à 14). Les entreprises pertinentes repérées, qui semblent être exploitées dans des domaines identiques ou connexes à celui de l'Opposante et de la Requérante, comprennent l'American Finance Institute Corporation (pièce A-2); le Canadian Institute of Finance and Management (pièce A-4); le Financial Career Institute (pièce A-7); l'Institut de la gestion financière du Canada (pièce A-8); 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).

[36] 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 15 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 (enregistrement n° LMC795,630); CAFII CANADIAN ASSOCIATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INSURANCE (n° d'enregistrement LMC540,492); LA FINANCE POUR TOUS INSTITUT L'EDUCATION FINANCIERE DE PUBLIC

(n° d'enregistrement LMC795,606); FINANCIAL INSTITUTIONS RISK PROTECTOR (n° d'enregistrement LMC928,416) et FORAN FINANCIAL INSTITUTE & Dessin (n° d'enregistrement LMC473,642).

[37] M. Penney inclut également des imprimés de 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 (pièce D) 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 (pièces I-1 et I-2) 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 (pièce K) et la version archivée de ce site Web datant du 1^{er} décembre 1998 (pièce T), arborant tous deux la marque de commerce Financial Management Institute of Canada; et
- d) Le site Web du Canadian Institute of Financial Planning (pièce H) et la version archivée de ce site Web datant du 12 décembre 1998 (pièce Q), arborant tous deux la marque de commerce THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING.

[38] Je suis disposée à accorder un 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 importantes suivantes : 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 ...

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 v 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 reçu un faible nombre d'inscriptions à ses colloques et a fait une promotion très limitée de sa marque de commerce (affidavit Colero, para 14, 19 et 21), 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

[40] Le critère applicable 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 [*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.* (2006), 2006 CSC 23, au para 20].

[41] J'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL PLANNERS de l'Opposante à la date pertinente. J'en arrive à cette conclusion parce que seule l'Opposante avait acquis une certaine réputation à l'égard de sa marque de commerce, ainsi qu'en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, particulièrement dans le son et les idées suggérées, et du recoupement dans le genre des produits et services des parties. 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 différences entre elles et ii) les différences dans les domaines d'intérêt précis des parties. En tirant cette conclusion, j'ai accordé à la marque de commerce de l'Opposante une protection limitée, mais la Marque s'y inscrit. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

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

[42] Bien que la preuve d'emploi de l'Opposante de son nom commercial 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 dans 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

[43] 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 25 mai 2015. 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

[44] 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 25 mai 2015 en liaison avec des services aux membres professionnels dans le domaine de la planification financière, des services d'enseignement ainsi que de 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 brochures, sur son site Web et sur les programmes de ses colloques (affidavit Colero, pièces 3, 5 et 6, 8 à 10, 13 à 15, 21). Depuis 2006, des milliers de copies de brochures ont été distribuées aux membres, afin que ces derniers les remettent à leurs clients (para 35 à 38; pièces 14A à 15B). Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les brochures ont été distribuées aux clients, d'après le nombre de brochures distribuées aux membres, je déduis qu'au moins quelques-unes ont été remises aux clients.
- b) Pour chacune des années 2013 et 2014, plus de 350 titres ont été décernés par l'Opposante et les revenus d'adhésion se sont élevés à environ 140 000 \$, un montant semblable étant prévu pour 2015 (affidavit Colero, para 14, 19).

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

[45] La preuve de la Requérante quant à l'emploi de la Marque se limite à ses rapports décisionnels et, contrairement à l'affaire précédente, *Institute of Advanced Financial Planners, supra*, la Requérante n'a pas fourni une preuve d'emploi suffisante de sa marque de commerce THE INSTITUTE OF ADVANCED FINANCIAL EDUCATION pour me permettre de conclure que les consommateurs pertinents pourraient faire la distinction entre la Marque, qui contient cette marque de commerce dans son élément graphique circulaire avec des rayons de soleil et le mot ACCREDITED [accrédité], et la marque de commerce INSTITUTE OF ADVANCED

FINANCIAL EDUCATION de l'Opposante. Au mieux, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre une probabilité raisonnable de confusion et l'absence de probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

DÉCISION

[46] 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 d'enregistrement 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 : 2018-05-03

COMPARUTIONS

Trisha A. Doré

POUR L'OPPOSANTE

Tamara Céline Winegust

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