



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 98

Date de la décision : 2019-08-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Mastercard International Incorporated

Opposante

et

MASTERCOM Consulting Ltd.

Requérante

1,697,323 pour la marque de commerce

Demande

MASTERCOM Logo

INTRODUCTION

[1] Mastercard International Incorporated (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce MASTERCOM Logo (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n° 1,697,323 produite par MASTERCOM Consulting Ltd. (la Requérante) :



[2] La demande a été produite sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 1^{er} mai 2014 en liaison avec les services [TRADUCTION] « développement et offre de logiciels pour le secteur de l'assurance, pour la gestion de polices d'assurance, ainsi que soutien logiciel connexe » (les Services).

[3] L'Opposante détient entre autres un enregistrement relatif à la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN visant les produits [TRADUCTION] « programmes informatiques » et les services [TRADUCTION] « services financiers, nommément vérification de la signature du titulaire de carte pour permettre à l'institution émettrice de la carte de régler les litiges portant sur le montant des transactions; et services de télécommunication, nommément transmission de données en ayant recours au traitement électronique des images ».

[4] La question déterminante en l'espèce concerne la probabilité de confusion entre la marque de commerce MASTERCOM Logo visée par la demande et la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande.

LE DOSSIER

[5] La demande relative à la Marque a été produite le 8 octobre 2014 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 décembre 2015.

[6] Le 16 mai 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(1)a), 2 et 30 de la Loi. La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 7 juin 2016.

[8] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements de marque de commerce. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit la déclaration solennelle de Roger Dawson. M. Dawson n'a pas été contre-interrogé relativement à sa preuve.

[9] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, dans lequel elle a indiqué qu'elle renonçait à invoquer le motif d'opposition fondé sur l'article 2 ainsi que deux des trois motifs d'opposition fondés sur l'article 30*i*) de la Loi. L'Opposante a également indiqué qu'elle n'invoquait plus son emploi de la marque nominale MASTERCOM au Canada à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) de la Loi. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante — Copies certifiées

[10] Des copies certifiées de dix enregistrements relatifs à des marques de commerce comprenant le préfixe MASTER inscrits au nom de l'Opposante, y compris pour la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN, ont été produites par l'Opposante. Les détails de ces enregistrements sont présentés à l'annexe A de la présente décision.

La preuve de la Requérante — Déclaration de Roger Dawson produite en preuve

[11] Dans sa déclaration solennelle, M. Dawson atteste qu'il est le président et l'unique actionnaire de la Requérante (para 1a). Étant donné que la déclaration de M. Dawson comporte d'importantes lacunes, qui sont soulignées ci-dessous, je lui ai accordé peu de poids.

[12] M. Dawson affirme que la Requérante [TRADUCTION] « emploie une marque de commerce MASTERCOM depuis sa constitution en société en 1982... » (para 1b). Cependant, cette allégation n'est corroborée dans la déclaration par aucune preuve de l'emploi d'une marque de commerce, que ce soit une marque de commerce MASTERCOM ou la Marque en cause.

[13] M. Dawson parle ensuite de [TRADUCTION] « l'évolution de la Marque en raison de son caractère distinctif » (para 2a à c) et fournit une analyse de la probabilité de confusion entre la

Marque et la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante (para 3 à 7). Je n'ai pas tenu compte de ces déclarations, car elles représentent l'opinion de M. Dawson sur des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées par le registraire.

[14] M. Dawson fournit également ce qui semble être des extraits de résultats de recherches effectuées dans Google à l'égard de « MASTERCOM & DESIGN » [MASTERCOM & DESSIN] censément pour démontrer que la marque de l'Opposante n'est [TRADUCTION] « pas connue du tout au Canada » (para 3). Des extraits de résultats de recherches effectuées dans Google à l'égard du mot « MASTERCOM » sont également inclus à l'appui de la prétention de M. Dawson selon laquelle le genre des services ne se recoupe pas (para 4). Outre la question de la fiabilité générale des résultats de recherches effectuées dans Google [voir *Asset Inc c Dot Net Support Inc*, 2013 COMC 102, au para 32], étant donné qu'il n'y a aucune indication quant au moment où ces recherches ont été effectuées, et compte tenu du fait que M. Dawson n'a pas fourni la totalité des résultats de recherche, j'estime que ces résultats de recherche n'ont aucune valeur probante.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[15] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

[16] 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)b)/12(1)d) — la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]; et

- Articles 38(2)c)/16(1) — la date de premier emploi revendiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs d'opposition rejetés sommairement

Motif fondé sur l'article 30i)

[17] L'Opposante allègue que, en contravention de l'article 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Services, en particulier parce que la Requérante savait ou aurait dû savoir que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services serait susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce déposée MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante, en contravention des articles 19 et 20 de la Loi.

[18] Dans la mesure où un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée et rien dans la preuve n'indique qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement.

[19] Par ailleurs, je souligne qu'il n'a pas été établi que des motifs d'opposition fondés sur les articles 19 ou 20 de la Loi en conjugaison avec l'article 30i) constituent des motifs valables [voir *Euromed Restaurant Ltd c Trilogy Properties Corp*, 2012 COMC 19; *Player's Company Inc c Edward Roundpoint*, 2013 COMC 149; *MapQuest, Inc c The Lodging Company Reservations Ltd*, 2014 COMC 113; et *Advance Magazine Publishers Inc c MacRae*, 2016 COMC 27].

Motif fondé sur l'article 16(1)a)

[20] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de la révélation et de l'emploi antérieurs par l'Opposante au Canada de sa marque de commerce MASTERCOM & DESSIN. La preuve de

l'Opposante, qui se limite à des copies certifiées d'enregistrements (relatifs notamment à la marque MASTERCOM & DESSIN), n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition [voir *Roos Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la p 268]. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

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

[21] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) compte tenu de l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN, reproduite ci-dessous, en liaison avec les produits [TRADUCTION] « programmes informatiques » et les services [TRADUCTION] « services financiers, nommément vérification de la signature du titulaire de carte pour permettre à l'institution émettrice de la carte de régler les litiges portant sur le montant des transactions; et services de télécommunication, nommément transmission de données en ayant recours au traitement électronique des images » :

MasterCOM

[22] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement invoqué dans la déclaration d'opposition est en règle à la date de la décision. L'Opposante a produit comme preuve une copie certifiée de cet enregistrement; j'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que cet enregistrement est en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[23] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN visée par l'enregistrement de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[24] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 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 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.

[25] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) de la Loi est celle de savoir si les acheteurs des Services fournis en liaison avec la Marque croiraient que ces Services ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou qu'ils font l'objet d'une licence concédée par cette dernière.

[26] 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.

[27] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC)]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (*Masterpiece*), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l'article 6(5)*e*), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[28] La marque de commerce MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante est constituée du mot inventé MASTERCOM, qui ne semble pas avoir de signification évidente en liaison avec les produits [TRADUCTION] « programmes informatiques » ou les services [TRADUCTION] « services financiers, nommément vérification de la signature du titulaire de carte pour permettre à l'institution émettrice de la carte de régler les litiges portant sur le montant des transactions; et services de télécommunication, nommément transmission de données en ayant recours au traitement électronique des images », bien qu'on puisse soutenir que l'élément MASTER [maître; maîtriser] a une certaine connotation élogieuse [voir *Chamberlain Group, Inc c Lynx Industries Inc*, 2009 CanLII 82112 (COMC), 79 CPR (4th) 465, au para 43]. La marque de l'Opposante comprend également un élément graphique; en effet, la lettre O dans le suffixe « COM » est représentée par un globe terrestre et la lettre C qui la précède est inclinée vers le haut et vers elle.

[29] La marque de commerce de la Requérante présente également bien en vue le mot MASTERCOM, lequel ne semble pas avoir de signification évidente en liaison avec les Services. La Marque inclut aussi, moins en évidence, les mots « Consulting Ltd », qui ont une connotation descriptive. La Marque comprend également un élément graphique constitué de deux flèches formant un cercle en surimpression sur les lettres « COM ».

[30] Dans l'ensemble, j'estime que les marques de commerce des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent considérable.

[31] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi. Cependant, en l'espèce, aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve établissant l'emploi ou la promotion de sa marque. Comme je l'ai souligné précédemment, les allégations d'emploi de la Marque de la Requérante présentées dans la déclaration Dawson ne sont pas corroborées. En ce qui concerne la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN visée par l'enregistrement de l'Opposante, bien qu'une déclaration d'emploi ait été produite le 25 février 1994, sans preuve concrète d'emploi, je peux tout au plus présumer que cette marque a fait l'objet d'un emploi minimal [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951, au para 37; *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR

(3d) 427 (COMC), à la p 430]. Un emploi minimal ne permet pas de conclure que la marque de commerce est devenue connue dans une quelconque mesure significative ni que la marque de commerce a nécessairement été employée de façon continue depuis la date énoncée [voir *Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH*, 2017 COMC 50].

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[32] La demande relative à la Marque de la Requérante a été produite sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 1^{er} mai 2014. Cependant, la preuve de la Requérante n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque à cette date ou à toute autre date.

[33] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que sa marque MASTERCOM & DESSIN est employée au Canada depuis le 25 février 1994 (date à laquelle la déclaration d'emploi a été produite) et que, par conséquent, le fait que l'Opposante ait employé sa marque pendant plus de vingt-quatre ans, comparativement à l'emploi d'une durée de quatre ans allégué par la Requérante, constitue un facteur qui favorise l'Opposante. Cependant, comme je l'ai souligné ci-dessus, une présomption d'emploi minimal (sur le fondement de la production d'une copie certifiée) ne permet pas de conclure que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure significative ni qu'elle a été employée de façon continue.

[34] En conséquence, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Le genre des produits et des services ou des entreprises et la nature du commerce

[35] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'évaluation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits et des services qui figure dans la demande avec l'état déclaratif des produits et des services qui figure dans l'enregistrement de l'opposant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces

que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[36] Les Services énumérés dans la demande sont les suivants [TRADUCTION] :
« développement et offre de logiciels pour le secteur de l'assurance, pour la gestion de polices d'assurance, ainsi que soutien logiciel connexe. » Les produits et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante sont des [TRADUCTION] « programmes informatiques » et des « services financiers, nommément vérification de la signature du titulaire de carte pour permettre à l'institution émettrice de la carte de régler les litiges portant sur le montant des transactions; et services de télécommunication, nommément transmission de données en ayant recours au traitement électronique des images ».

[37] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient qu'il existe un [TRADUCTION] « recoupement direct » étant donné que les produits de l'Opposante se rapportent à des programmes informatiques et que les services de la Requérente se rapportent au développement et à l'offre de logiciels et au soutien logiciel connexe. Dans la mesure où les produits de l'Opposante et les services de la Requérente se rapportent dans les deux cas à des logiciels, je suis disposée à conclure qu'il existe un certain recoupement entre les produits et les services des parties. À cette fin, et en l'absence d'une preuve contraire, j'ai considéré que les [TRADUCTION] « programmes informatiques » et les [TRADUCTION] « logiciels » sont généralement interchangeables.

[38] En ce qui concerne la nature du commerce, dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient ce qui suit [TRADUCTION] :

7. La preuve de l'Opposante au titre de l'article 41 du Règlement était également constituée de neuf autres marques de commerce déposées [en plus de l'enregistrement relatif à la marque MASTERCOM & DESSIN] qui : appartiennent toutes à l'Opposante; se présentent toutes sous la forme « MASTER___ » (ci-après les « Marques de commerce comprenant l'élément MASTER »); et visent toutes des « services d'assurance ». Les Marques de commerce comprenant l'élément MASTER établissent l'emploi par

l'Opposante des Marques de commerce comprenant l'élément MASTER dans le secteur de l'assurance ainsi que leur réputation...

...

50. ...la preuve (non contredite) de l'Opposante démontre que le genre de l'entreprise ou la nature du commerce de l'Opposante comprend des activités dans le secteur de l'assurance. Plus précisément, les copies certifiées des enregistrements des Marques de commerce comprenant l'élément MASTER de l'Opposante démontrent que le type probable d'entreprise ou de commerce de l'Opposante comprend, entre autres choses, la fourniture de « services d'assurance ».

51. Ainsi, compte tenu du type probable d'entreprise ou de commerce de l'Opposante établi par les copies certifiées des enregistrements des Marques de commerce comprenant l'élément MASTER de l'Opposante, il est raisonnable de conclure que les produits « logiciels » visés par l'enregistrement de la Marque de commerce MASTERCOM de Mastercard comprennent des logiciels utilisés par des consommateurs du secteur de l'assurance qui sont les mêmes que ceux ciblés par les services de la Requérante.

[39] En premier lieu, bien qu'il soit possible que l'Opposante détienne d'autres marques de commerce déposées MASTER — en liaison avec divers types de [TRADUCTION] « services d'assurance », l'enregistrement de l'Opposante relatif à la marque MASTERCOM & DESSIN, qui est le seul enregistrement invoqué à l'égard de ce motif d'opposition, n'énonce aucun [TRADUCTION] « service d'assurance ». Étant donné que les autres marques de commerce déposées MASTER — n'ont pas été invoquées dans la déclaration d'opposition, il ne m'est pas loisible d'en tenir compte [voir *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Limited* (1984) 79 CPR (2d) 12, à la p 21 (CF)]. En second lieu, même si je tenais compte de ces autres enregistrements, contrairement aux observations de l'Opposante, j'estime que la simple production de copies certifiées n'est pas suffisante pour établir l'emploi, la participation ou la réputation probables ou réels de l'Opposante dans le secteur de l'assurance.

[40] Cela étant dit, en l'absence d'une preuve contraire, j'estime que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

Degré de ressemblance

[41] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent est le facteur qui revêt le plus d'importance; les autres facteurs ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd*

(1980), 47 CPR (2) 145 (CF 1^{re} inst), conf par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Ce principe a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece* [*Masterpiece, supra*, au para 49].

[42] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[43] Il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, de se demander d'abord si l'un des aspects des marques de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64].

Observations de l'Opposante en ce qui concerne le degré de ressemblance

[44] L'Opposante adopte la position selon laquelle l'aspect frappant des marques des deux parties est l'élément MASTERCOM. À cet égard, des parties du plaidoyer écrit de l'Opposante sont reproduites ci-dessous [TRADUCTION] :

42. ... l'aspect le plus frappant de la marque de commerce MASTERCOM Logo projetée est le terme « MASTERCOM » étant donné que a) le mot est écrit dans une police de caractères plus grosse et plus distinctive que les autres mots présents dans la marque de commerce (il représente au moins 90 % de l'espace total occupé par la marque); b) le mot « MASTERCOM » est positionné à l'avant et au centre dans la marque de la Requérante (étant donné que les autres éléments nominaux, « Consulting Ltd. », et les éléments graphiques sont positionnés en arrière-plan et aux extrémités de la marque); et c) les éléments nominaux « Consulting Ltd. » sont descriptifs et contribuent donc peu à rendre la marque distinctive.

43. De même, en ce qui concerne la Marque de commerce déposée MASTERCOM de Mastercard, l'Opposante soutient que l'aspect le plus distinctif de la marque figurative est le terme « MASTERCOM », compte tenu du fait que ce terme est l'élément le plus grand sur le plan visuel et le plus important de la marque dans son ensemble.

44. De plus, dans la marque de commerce de la Requérante, le mot « MASTER » [maître; maîtriser] est mis en évidence par des caractères gras et plus épais que le terme « COM », à l'instar de la Marque de commerce déposée MASTERCOM de Mastercard, dans laquelle le mot « MASTER » [maître; maîtriser] est également mis en évidence et séparé du mot « COM », du fait que les lettres du mot « COM » sont toutes écrites en majuscules.

Observations de la Requérante en ce qui concerne le degré de ressemblance

[45] Bien que la Requérante n'ait pas produit de plaidoyer écrit, je souligne que la déclaration Dawson comprend l'observation suivante (qui n'est pas admissible comme preuve, comme je l'ai déjà souligné dans la présente décision) [TRADUCTION] :

(5) La ressemblance des Marques

La marque MASTERCOM Logo est constituée d'un logo « MASTERCOM Consulting Ltd. ». De plus, la marque MASTERCOM Logo est toujours présentée en couleur et est suffisamment distinctive pour qu'il soit clair que les deux marques de commerce ne sont pas apparentées. L'ajout de l'expression « Consulting Ltd. » à la marque MASTERCOM logo fournit l'assurance que « MASTERCOM Consulting Ltd. » est perçu comme désignant la société que le secteur canadien de l'assurance de biens et de risques divers connaît bien...

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[46] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'élément MASTERCOM est l'élément frappant des marques des deux parties, surtout compte tenu de la taille et de l'importance visuelle que revêt cet élément dans la Marque de la Requérante. J'estime que la présence des mots « Consulting Ltd. » dans la Marque ne réduit pas de manière significative la ressemblance entre les marques de commerce des parties, étant donné qu'ils ne sont pas particulièrement distinctifs compte tenu de leur nature descriptive. Bien que chacune des marques de commerce des parties comprenne un élément graphique, j'estime que ces éléments ne constituent un aspect dominant d'aucune des marques. L'élément MASTERCOM est ce qui donne [TRADUCTION] « contenu et effet » aussi bien à la Marque de la Requérante qu'à la marque de commerce de l'Opposante [voir *Masterpiece, supra*, aux paragraphes 64, 83 et 84]. J'estime par conséquent qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées.

[47] Bien que la Requérante ait indiqué que la Marque est toujours présentée en couleur, j'estime qu'il ne s'agit pas là d'un facteur favorable à la Requérante, car ni la demande relative à la Marque ni l'enregistrement de l'Opposante ne comportent de restrictions de couleur.

[48] Dans l'ensemble, ce facteur favorise de manière significative l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce — famille de marques de commerce

[49] En présence d'une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu'une marque de commerce similaire fait partie de la famille de marques de commerce et suppose, par conséquent, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par le propriétaire de la famille de marques. Cependant, dans une procédure d'opposition, on ne peut pas présumer l'existence d'une famille de marques de commerce. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques appartenant à la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf par 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC), au para 35].

[50] Étant donné que la preuve de l'Opposante se limite à des copies certifiées de ses enregistrements relatifs à ses marques de commerce comprenant le préfixe MASTER et qu'une copie certifiée d'un enregistrement n'établit pas l'emploi d'une marque de commerce, rien ne me permet de conclure que l'Opposante détient une famille de marques de commerce [voir 7—*Eleven, Inc c BitBite Foods Inc*, 2014 COMC 16, au para 41, citant *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn, supra*]. En conséquence, il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce qui est utile à la cause de l'Opposante.

Conclusion

[51] Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la marque MASTERCOM Logo de la Requérante employée en liaison avec les Services dans l'esprit du consommateur ordinaire [TRADUCTION] « plutôt pressé » qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot, supra*, au para 20].

[52] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, dans le meilleur des scénarios pour la Requérante, la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce MASTERCOM & DESSIN de l'Opposante et la conclusion qu'il n'existe pas de

probabilité de confusion. Étant donné que c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte du fait qu'il existe une ressemblance considérable entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées. J'ai également tenu compte du fait qu'il existe un certain recoupement entre les produits et les services des parties.

[53] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli.

DÉCISION

[54] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

ANNEXE A

N° d'enreg.	Marque de commerce	Produits et services [TRADUCTION]	Revendications
LMC427,621	MASTERCOM & Dessin	<p>Programmes informatiques.</p> <p>Services financiers, nommément vérification de la signature du titulaire de carte pour permettre à l'institution émettrice de la carte de régler les litiges portant sur le montant des transactions; et services de télécommunication, nommément transmission de données en ayant recours au traitement électronique des images.</p>	Déclaration d'emploi produite le 25 février 1994.
LMC392,257	MASTERASSIST	<p>Offre d'une assurance médicale aux voyageurs; services de transmission de messages d'urgence pour les voyageurs; offre de services de transport médical aux voyageurs; communication de renseignements sur les hôpitaux et les installations médicales aux voyageurs; services d'hôtel de convalescence pour les voyageurs; organisation du remplacement des billets de voyage perdus ou volés.</p>	Déclaration d'emploi produite le 18 septembre 1991.
LMC811,033	MASTERCARD	<p>Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes à codage magnétique et à circuits intégrés; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information; affichages publicitaires, nommément décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pour étalages, chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires.</p> <p>Services d'authentification du payeur; services de cartes prépayées et de cartes porte-monnaie, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit et services de cartes de paiement prépayées tout usage; services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres supports électroniques utilisant de l'information numérisée, nommément traitement des paiements pour les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, nommément diffusion de renseignements statistiques concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion d'entreprises; administration d'entreprises; aide à la gestion commerciale, industrielle et</p>	Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 2008.

		d'entreprise; mise à jour des dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux informatiques; tenue de livres; services d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance routière; services de recommandation d'aide juridique; services d'assurance achats; services de garanties prolongées, notamment offre de garanties prolongées sur des produits achetés avec une carte de paiement; services de paiement automatique de factures; services de télépaiement; services de comarquage; services de publicité, notamment publicité des marchandises et des services de tiers.	
LMC624,579	MASTERCHEQUE	<p>Imprimés, notamment chèques; imprimés, matériel d'artiste, matériel d'enseignement et didactique, notamment matériel publicitaire et promotionnel pour distribution par des tiers dans les entreprises de services financiers, notamment brochures, dépliants, bulletins, copies imprimées de publicités, fichiers d'images électroniques pour utilisation en publicité; photographies; articles adhésifs de papeterie ou de maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, dépliants, brochures, journaux et revues.</p> <p>Services de crédit; services de cartes de paiement et de cartes porte-monnaie prépayées; services de porte-monnaie électronique, fourniture de services de fonds électroniques et de transfert de devises, services de paiements électroniques, services de cartes d'appel téléphonique prépayées, services de décaissements et services d'autorisation et de règlement de transactions; services de paiement faisant appel à un dispositif de radiofréquence pour être débité au moyen d'un mécanisme de paiement préétabli, comme une carte de débit ou une carte de crédit, services d'assurance voyage; services de vérification de chèques; services d'émission et de rachat ayant trait aux chèques de voyage et aux bons de transport; services-conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.</p>	Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 1992.
LMC448,820	MASTERGUARD	Services d'assurance liés aux cartes de crédit.	Déclaration d'emploi produite le 7 septembre 1995.
LMC390,478	MASTERRENTAL	Administration de l'assurance voitures de location pour les titulaires de carte et de l'assistance routière pour les titulaires de carte.	Déclaration d'emploi produite le 18 septembre 1991.
LMC808,956	MasterCard & Dessin de cercles entrecroisés (noir et blanc)	Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, notamment cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de	Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 2008.

		<p>vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes à codage magnétique et à circuits intégrés; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information; affichages publicitaires, nommément décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pour étalages, chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires.</p> <p>Services d'authentification du payeur; services de cartes prépayées et de cartes porte-monnaie, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit et services de cartes de paiement prépayées tout usage; services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres supports électroniques utilisant de l'information numérisée, nommément traitement des paiements pour les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, nommément diffusion de renseignements statistiques concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion d'entreprises; administration d'entreprises; aide à la gestion commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux informatiques; tenue de livres; services d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance routière; services de recommandation d'aide juridique; services d'assurance achats; services de garanties prolongées, nommément offre de garanties prolongées sur des produits achetés avec une carte de paiement; services de paiement automatique de factures; services de télépaiement; services de comarquage; services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers.</p>	
LMC808,955	MasterCard & Dessin de cercles entrecroisés (rouge et jaune)	Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes à codage magnétique et à circuits intégrés; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information; affichages publicitaires, nommément décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pour étalages, chevalets, présentoirs à	Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que décembre 2008.

		<p>facture et sébiles à pourboires.</p> <p>Services d'authentification du payeur; services de cartes prépayées et de cartes porte-monnaie, notamment services de cartes de crédit, services de cartes de débit et services de cartes de paiement prépayées tout usage; services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres supports électroniques utilisant de l'information numérisée, notamment traitement des paiements pour les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, notamment diffusion de renseignements statistiques concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion d'entreprises; administration d'entreprises; aide à la gestion commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux informatiques; tenue de livres; services d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance routière; services de recommandation d'aide juridique; services d'assurance achats; services de garanties prolongées, notamment offre de garanties prolongées sur des produits achetés avec une carte de paiement; services de paiement automatique de factures; services de télépaiement; services de comarquage; services de publicité, notamment publicité des marchandises et des services de tiers.</p>	
LMC711,601	MASTERCARD SECURECODE	<p>Dispositifs d'identification par radiofréquences (transpondeurs); clés de chiffrement, certificats numériques, notamment fichiers électroniques servant à l'identification unique de personnes et de ressources sur des réseaux tels qu'Internet et l'établissement de communications sécurisées et confidentielles entre deux parties; signatures numériques utilisées comme preuve de l'origine et de l'intégrité des données transmises; logiciels, notamment logiciels servant à la sécurisation des paiements par des moyens électroniques, logiciels cryptographiques, logiciels servant à la sécurisation du stockage de données et la récupération et la transmission d'information client confidentielle utilisée par des personnes et des établissements financiers, logiciels permettant à des cartes intelligentes d'interagir avec des terminaux et des lecteurs, logiciels utilisés à des fins de transmission, d'affichage et de stockage de transactions, renseignements identificateurs et financiers pour utilisation dans le domaine des services financiers et des industries de télécommunications, logiciels utilisés à des fins de chiffrement et de protection de l'intégrité de</p>	<p>Déclaration d'emploi produite le 26 mars 2008.</p>

		<p>données et de communications électroniques sur des réseaux informatiques, logiciels utilisés à des fins d'implantation de dispositifs de chiffrement, d'authentification et de contrôle d'accès et d'autres dispositifs de sécurité sur des réseaux informatiques et au moyen de connexions externes, logiciels utilisés à des fins d'implantation de méthodes de sécurité comprenant le codage de numéros de cartes de paiement et de données connexes et leur transmission au moyen de réseaux informatiques; cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré (cartes intelligentes) conçues à des fins d'amélioration de la sécurité des transactions effectuées au moyen de ces cartes; cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de débit; lecteurs de cartes; terminaux de point de vente; appareils électroniques utilisés à des fins de vérification de l'authentification des cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de débit; machines distributrices; périphériques; manuels de l'utilisateur et guides d'instructions pour toutes les marchandises susmentionnées distribués comme un tout avec le logiciel.</p> <p>Services d'assurance; services de crédit; services financiers, notamment fourniture de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes porte-monnaie prépayées, services de télépaiement, services de porte-monnaie électronique, fourniture de services de virement de fonds et de devises électroniques, services de paiement électronique, services de cartes d'appel téléphonique prépayées, services de décaissements, services d'autorisation et de règlement de transactions, fourniture de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquences (transpondeurs); services d'assurance voyage; services de vérification de chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons de transport; services d'accès, de stockage et d'utilisation d'un dépôt de données numérisées représentant la valeur monétaire au moyen d'appareils portables pouvant être utilisés par une personne; services de règlement de factures fournis au moyen d'un site Web; services financiers, notamment services de cartes de crédit, services de cartes de débit et services de comptes de débit, services de virement électronique de fonds; et renseignements financiers fournis par des moyens électroniques; services consultatifs financiers en lien avec la méthode de protection à des fins de sécurité qui consiste à chiffrer les numéros de cartes de paiement et les données s'y rattachant; fourniture des services financiers susmentionnés à l'appui des</p>	
--	--	---	--

		<p>services de détail fournis par des moyens de télécommunication mobile, y compris des services de paiement au moyen d'appareils sans fil; fourniture des services financiers susmentionnés à l'appui des services de détail fournis en ligne, au moyen de réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant des renseignements numérisés; fourniture des services financiers susmentionnés en ligne, par téléphone ou au moyen d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; et services de consultation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; programmation informatique; services de soutien et de consultation à l'appui de la gestion de systèmes informatiques, bases de données et applications; infographie en lien avec la compilation de pages Web sur Internet; renseignements concernant le matériel informatique ou les logiciels fournis en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial ou du réseau Internet; création et maintien de sites Web; gestion de bases de données informatisées; hébergement de sites Web de tiers; fourniture de pages Web concernant les marchandises et les services décrits; crédit-bail de temps d'accès à une base de données informatisée; services juridiques; fourniture d'installations pour les réunions de conseil d'administration; fourniture d'installations pour les expositions; services d'imprimerie; consultations professionnelles concernant les marchandises et services décrits; conception, création et hébergement de sites Web de commerçants; conception, création et hébergement de sites Web pour le paiement de factures; fourniture de services financiers au moyen d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services de consultation dans le domaine des services informatiques et financiers; services de consultation spécialisés dans les conseils techniques et les conseils réseau, la personnalisation des logiciels, l'aide au déploiement, tous les services susmentionnés ayant trait à la sécurité de l'information, aux communications protégées et au chiffrement/déchiffrement de données; services de consultation en ce qui a trait au chiffrement de numéros de cartes de paiement et de données s'y rattachant; services de gestion et de sécurité des réseaux informatiques.</p>	
LMC774,971	MASTERCARD EXCLUSIVES	<p>Services d'assurance; fourniture de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes porte-monnaie prépayées; services de télépaiement; services de porte-monnaie électronique, fourniture de services de fonds électroniques et de transfert de devises, services de paiements électroniques, services de</p>	<p>Déclaration d'emploi produite le 27 juillet 2010.</p>

		<p>cartes d'appel téléphonique prépayées, services de décaissements et services d'autorisation et de règlement de transactions; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence (transpondeurs); services d'assurance voyage; services de vérification de chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons de transport; fourniture de services financiers à l'appui des services de détail fournis par des moyens de télécommunication mobile, notamment fourniture de services de paiements électroniques au moyen de dispositifs sans fil; fourniture de services financiers à l'appui des services de détail fournis en ligne, sur des réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant des renseignements numérisés, notamment administration et fourniture de programmes de fidélisation et de programmes d'escompte et d'encouragement avec promotions, en ligne; services d'accès, de stockage et d'utilisation d'un dépôt de données numérisées représentant la valeur monétaire au moyen d'appareils portables pouvant être utilisés par une personne; services de règlement de factures fournis au moyen d'un site Web; les services financiers susmentionnés sont fournis par téléphone et au moyen d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; promotion de l'utilisation de cartes de paiement au moyen de programmes d'escompte et d'encouragement avec promotions, notamment fourniture de bons de réduction et offres d'escompte pour les produits et les services de tiers, lesquels bons de réduction et offres peuvent être sous forme papier ou électronique.</p>	
--	--	---	--

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent nommé

POUR LA REQUÉRANTE