

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 138

Date de la décision : 2019-12-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Rapport Credit Union Limited

Opposante

et

D+H Société de services de chèques

Requérante

1,710,658 pour la marque de commerce

Demande

PREMIERRAPPORT-CRÉDIT

INTRODUCTION

[1] Le 13 janvier 2015, D+H Limited Partnership a produit la demande n° 1,710,658 (la Demande) pour enregistrer la marque PREMIERRAPPORT-CRÉDIT (la Marque). Un changement de titre a été enregistré le 7 novembre 2017, transférant la demande au propriétaire actuel, D+H Check Services Corporation. La référence dans la présente décision à la « Requérante » doit être comprise comme une référence à D+H Limited Partnership ou à D+H Société de services de chèques, selon le cas, en fonction de la date concernée.

[2] La Demande est fondée sur l'utilisation proposée de la Marque au Canada en association avec les produits et services suivants (les Produits et Services) :

Produits

(1) Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques relatifs aux services d'usurpation d'identité; logiciel de protection contre les enregistreurs de frappe.

Services

(1) Services d'assistance en cas de vol d'identité; services de rétablissement de l'identité et de réhabilitation; assurance contre le vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de surveillance quotidienne du bureau de crédit; génération de rapports de crédit pour des tiers; génération et suivi des cotes de crédit pour des tiers.

[3] La Demande a été publiée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques* le 11 novembre 2015.

[4] Le 11 avril 2016, Rapport Credit Union Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition contre la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je fais remarquer que la loi a 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 qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (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).

[5] À la suite d'une décision du registraire en date du 17 janvier 2017, l'Opposante a reçu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée en date du 23 décembre 2016.

[6] Les motifs d'opposition énoncés dans la déclaration d'opposition modifiée de l'Opposante sont résumés ci-dessous :

- a) La Demande n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi, car la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services, car la Requérante aurait dû être au courant de l'existence de la demande existante de l'Opposante n° 1,686,591 pour la marque RAPPORT CREDIT UNION et des marques reconnues en common law RAPPORT et RAPPORT &

Design, décrites ci-dessous. Les produits et services énumérés dans la demande n° 1,686,591 de l'Opposante (qui a par la suite donné lieu au numéro d'enregistrement LMC978,235) figurent à l'Annexe A de la présente décision.

- b) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'article 16(3)b) de la Loi parce que la Marque, à la date de production de la Demande, était source de confusion avec la demande produite antérieurement par l'Opposante n° 1,686,591 pour la marque RAPPORT CREDIT UNION.
- c) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'article 16(3)a) parce que la Marque, à la date de production de la Demande, était source de confusion avec les marques reconnues en common law de l'Opposante décrites ci-dessous, qui étaient précédemment utilisées au Canada par l'Opposante en association avec les produits et services énumérés dans la demande n° 1,686,591.
 - i. RAPPORT – une marque reconnue en common law utilisée par l'Opposante au Canada depuis août 2014; et
 - ii. RAPPORT & Design – une marque reconnue en common law, reproduite ci-dessous, utilisée par l'Opposante au Canada depuis août 2014



- d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'article 16(3)c), parce que la Marque, à la date de production de la Demande, était source de confusion avec les noms commerciaux RAPPORT CREDIT UNION et rapportcu.ca; lesquels ont été précédemment utilisés

au Canada par l'Opposante en association avec les produits et services décrits ci-dessus, et lesquels n'ont pas été abandonnés.

- e) La Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2, car elle ne peut pas distinguer les Produits et Services avec lesquels elle est proposée d'être utilisée par la Requérante des produits et services de l'Opposante en raison de l'utilisation par l'Opposante de ses marques et noms commerciaux décrits ci-dessus.

[7] la Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[8] Seule l'Opposante a déposé des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous. Les deux parties ont produit des arguments écrits. Une audience a été demandée par l'Opposante et cette dernière y a participé. La requérante n'a pas participé à l'audience.

[9] Je note qu'au paragraphe 81 de l'argumentation écrite de l'Opposante, l'Opposante retire son motif d'opposition fondé sur l'article 30i). Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne sera pas traité dans la présente décision.

LA PREUVE

La preuve de l'Opposante

[10] La preuve de l'Opposante comprend l'affidavit de Kim Leak souscrit le 14 novembre 2016 (l'affidavit de Mme Leak). Mme Leak est la présidente-directrice générale (PDG) de l'Opposante et déclare qu'elle occupe le poste depuis le 1^{er} août 2014, date à laquelle l'Opposante a été formée. Avant cette date, Mme Leak était PDG de l'Ontario Civil Service Credit Union. Le témoignage de Mme Leak est résumé ci-dessous.

[11] L'Opposante est une caisse populaire qui offre des produits et services financiers à ses membres. Ses membres sont des employés actuels et à la retraite des municipalités, du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement du Canada, ainsi que d'organismes, de conseils, de commissions et des membres du secteur public et de l'Assemblée législative de l'Ontario.

[12] L'Opposante a été formée à la suite de la fusion de deux caisses populaires existantes, à savoir la Provincial Alliance Credit Union (PACU) et l'Ontario Civil Service Credit

Union (OCS). L'affidavit de Mme Leak comprend à titre de pièce « A » une copie du certificat de fusion qui indique que la fusion était en vigueur au 31 juillet 2014 et que les parties continueraient sous le nom de « RAPPORT CREDIT UNION LIMITED ». La pièce « B » de l'affidavit de Mme Leak est un communiqué de presse daté du 25 juin 2014 – avant la fusion – annonçant que les membres de la PACU et de l'OCS avaient approuvé la fusion et que [TRADUCTION] « [la] fusion se terminera le 31 juillet 2014 et au cours des prochains mois, nous travaillerons avec diligence à la planification de l'intégration ».

[13] Mme Leak décrit au paragraphe 6 de son affidavit la demande canadienne n° 1,686,591 pour la marque de commerce RAPPORT CREDIT UNION, qui a été produite le 23 juillet 2014. Les détails de la demande n° 1,686,591 ne sont pas inclus dans l'affidavit de Mme Leak et ne sont pas autrement inclus dans la preuve de l'Opposante.

[14] Mme Leak indique que l'Opposante utilise les marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT et RAPPORT & Design (reproduites ci-dessus) en association avec une variété de services financiers et de produits connexes dans le cadre de l'exploitation de la caisse populaire, y compris les produits et services énumérés aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit.

[15] Mme Leak indique que l'Opposante possède 14 succursales en Ontario et que ses marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT et RAPPORT & Design sont présentées dans toutes ces succursales. L'affidavit de Mme Leak comprend, en tant que pièces, de nombreux exemples de l'utilisation de ces marques de commerce en association avec l'exploitation par l'Opposante d'une caisse populaire. Les exemples incluent l'enseigne extérieure du magasin, la présentation sur les guichets automatiques, les bulletins d'information, les brochures, les affiches, une publicité dans les journaux, des présentoirs et un char de défilé, tous portant une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante.

[16] Alors que l'affidavit de Mme Leak comprend de nombreux exemples de l'utilisation par l'Opposante de ses marques de commerce en association avec son exploitation d'une caisse populaire, aux fins de la présente instance, il existe une question factuelle importante qui est celle de savoir *quand* l'utilisation de ces marques de commerce a commencé. En particulier, il ressort du document de certificat de fusion joint à la pièce « A » de l'affidavit de Mme Leak que

l'Opposante a adopté la dénomination sociale RAPPORT CREDIT UNION LIMITED en date du 31 juillet 2014. Cependant, à mon avis, la preuve de l'Opposante ne démontre aucune utilisation par l'Opposante des marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT ou RAPPORT & Design, pour l'application de l'article 4 de la Loi, jusqu'en avril 2015. Cette question sera examinée plus en détail ci-dessous dans l'analyse des motifs d'opposition.

[17] Mme Leak n'a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

La preuve de la Requérante

[18] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve.

FARDEAU DE LA PREUVE ET DATES PERTINENTES

[19] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limitée c Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[20] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)c) et 16(3) de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 13 janvier 2015;
- article 38(2)d) de la Loi – la date de production de l'opposition, à savoir le 11 avril 2016 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION SOMMAIREMENT REJETÉS

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a de la Loi

[21] Compte tenu du motif d'opposition prévu à l'article 16(3)a), l'Opposante assume le fardeau de preuve initial de démontrer l'utilisation de ses marques de commerce au Canada avant la date de production de la demande et le non-abandon de ses marques de commerce à la date d'annonce de la demande.

[22] Je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial. En particulier, je ne suis pas convaincu d'avoir suffisamment de preuves pour conclure que l'Opposante a utilisé ses marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT ou RAPPORT & Design, conformément à l'article 4 de la Loi, avant la date de production de la demande du 13 janvier 2015.

[23] Sur la base de l'affidavit de Mme Leak, il est évident que lors de la fusion, le 31 juillet 2014, l'Opposante a adopté la dénomination sociale RAPPORT CREDIT UNION LIMITED. Cependant, les enregistrements de noms commerciaux ou de dénominations sociales ne prouvent pas à eux seuls que ces noms ont été utilisés comme marques de commerce [voir *Pharmx Rexall Drug Stores Inc. c Vitabrin Investments Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.) au para 5]. La preuve de l'Opposante ne fournit aucun exemple de la présentation des marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT ou RAPPORT & Design, qui constituerait une utilisation aux fins de l'article 4 de la Loi, entre le 31 juillet 2014 et la date pertinente du 13 janvier 2015.

[24] À l'audience, l'avocat de l'Opposante a noté que l'adoption par l'Opposante du nom RAPPORT CREDIT UNION LIMITED au 31 juillet 2014 ne constituait pas une circonstance dans laquelle une nouvelle entreprise recommençait sans clients existants; c'était plutôt le résultat de la fusion de deux caisses populaires existantes, poursuivant leurs activités sous le nouveau nom. Ainsi, l'Opposante semblait avoir une clientèle existante au Canada lorsqu'elle a adopté le nouveau nom. À cet égard, le communiqué de presse du 25 juin 2014 note que [TRADUCTION] « [la] nouvelle organisation sera connue sous le nom de Rapport Credit Union. Elle servira plus de 22 000 membres dans 13 succursales, avec plus de 100 employés et environ

350 millions de dollars d'actifs gérés. » Toutefois, ce communiqué de presse ne fournit aucun calendrier permettant de déterminer le début de l'adoption et de l'utilisation officielles des marques de l'Opposante.

[25] De plus, l'avocat de l'Opposante a indiqué que je devrais lire les paragraphes 16 et 17 de l'affidavit de Mme Leak, qui contiennent une référence au bénéfice d'exploitation et aux dépenses publicitaires en 2014, comme preuve de l'utilisation des marques de l'Opposante avant la date pertinente du 13 janvier 2015. Cependant, il m'est impossible de tirer cette conclusion sur la base de l'ensemble de la preuve. Par exemple, la référence dans le paragraphe 16 au bénéfice d'exploitation de l'Opposante en 2014 semble être directement tirée des états financiers vérifiés de l'Opposante qui sont joints en tant que pièce « X » à l'affidavit de Mme Leak. Un examen de ce document, en particulier des pages 8 à 10, suggère que ces chiffres se rapportent à l'ensemble de l'année 2014, plutôt qu'à la seule période postérieure à la fusion après le 31 juillet 2014. Compte tenu de cette ambiguïté, je ne suis pas disposé à présumer que le bénéfice d'exploitation et les dépenses publicitaires en 2014 mentionnés aux paragraphes 16 et 17 de l'affidavit de Mme Leak ont été effectués en association avec les marques de commerce de l'Opposante RAPPOR CREDIT UNION, RAPPOR T et RAPPOR T & RAPPOR T & Design.

[26] De plus, dans les états financiers vérifiés de l'Opposante qui sont joints en tant que pièce « X » à l'affidavit de Mme Leak, l'introduction à la page 2 de ce document comprend la déclaration suivante [soulignement ajouté] [TRADUCTION] : « En 2015, nous avons lancé Rapport Credit Union, une fusion de deux grandes caisses populaires. » Cette déclaration est conforme à l'utilisation des marques de l'Opposante à partir d'un certain moment en 2015 plutôt qu'en 2014.

[27] La preuve de l'Opposante démontre que l'Opposante a commencé à utiliser les marques de commerce RAPPOR CREDIT UNION, RAPPOR T et RAPPOR T & Design dès avril 2015 [voir la pièce « E » de l'affidavit de Mme Leak qui est un bulletin d'information daté d'« avril 2015 »]. Cependant, à mon avis, je ne dispose d'aucune preuve permettant de conclure que l'utilisation par l'Opposante de ses marques de commerce a commencé avant le 13 janvier 2015.

[28] Par conséquent, l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 16(3)a) et ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi

[29] Compte tenu du motif d'opposition prévu à l'article 16(3)c), l'Opposante assume le fardeau de preuve initial de démontrer l'utilisation de ses noms commerciaux RAPPORT CREDIT UNION et rapportcu.ca au Canada avant la date de production de la demande (le 13 janvier 2015).

[30] La jurisprudence relative à l'article 16(3)c) a établi qu'une opposante cherchant à se prévaloir de l'usage antérieur d'un nom commercial doit prouver une réputation suffisante sous ce nom commercial avant la date pertinente, pour que ce motif d'opposition soit retenu [voir *Mirabed AG c Springwall Sleep Products Ltd*, (1985), 4 CPR (3d) 45 (COMC); *Carbon Trust c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946, 116 CPR (4th) 1].

[31] En l'espèce, la seule preuve de la présentation du nom commercial RAPPORT CREDIT UNION avant la date pertinente est le communiqué de presse daté du 25 juin 2014 qui déclarait que la nouvelle entité fusionnée [TRADUCTION] « sera connue sous le nom de Rapport Credit Union », et le certificat de fusion avec une date d'entrée en vigueur du 31 juillet 2014 qui indiquait que la PACU et l'OCS fusionneraient et poursuivraient leurs activités sous le nom de RAPPORT CREDIT UNION LIMITED.

[32] En ce qui concerne le communiqué de presse, ce document a été publié avant la fusion qui a créé l'Opposante, et il ne s'agit donc pas d'un nom commercial qui peut être attribué à l'Opposante.

[33] En ce qui concerne le certificat de fusion, à mon avis, ce document à lui seul ne démontre pas l'utilisation par l'Opposante du nom commercial RAPPORT CREDIT UNION. Les enregistrements de noms commerciaux ou de dénominations sociales ne prouvent pas à eux seuls que ces noms ont été utilisés en tant que noms commerciaux [voir *Pharmx Rexall Drug Stores Inc*, précité, au para 5]. En effet, il n'y a aucune preuve de la présentation publique par l'Opposante du nom commercial RAPPORT CREDIT UNION en association avec son exploitation d'une caisse populaire, avant la date pertinente du 13 janvier 2015. Quoiqu'il en soit, le certificat de fusion à lui seul ne suffit pas à démontrer que l'Opposante avait acquis une réputation sous ce nom commercial avant la date pertinente.

[34] En ce qui concerne le nom commercial rapportcu.ca, il n'y a aucune preuve de l'utilisation de ce nom commercial avant la date pertinente.

[35] Par conséquent, à mon avis, l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) et ce motif est donc rejeté.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi

[36] À l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi, l'Opposante affirme que la Requérante n'est pas la partie ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en raison d'un risque de confusion avec la demande n° 1,686,591 produite antérieurement par l'Opposante pour la marque RAPPORT CREDIT UNION.

[37] Comme pour les autres motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3), la date pertinente est la date de production de la demande, soit le 13 janvier 2015.

[38] Je note que la Requérante, dans ses arguments écrits, est d'avis que l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), puisque l'Opposante n'a inclus aucune preuve des détails de sa demande, au-delà du fait qu'elle a été mentionnée au paragraphe 6 de l'affidavit de Mme Leak.

[39] Toutefois, il est bien établi que le Registraire, agissant dans l'intérêt public de maintenir la pureté du registre, peut vérifier le registre pour confirmer l'existence d'un enregistrement ou d'une demande en instance mentionnée dans une déclaration d'opposition [voir *Molson Breweries, A Partnership v John Labatt Ltd* (1999), 3 C.P.R. (4th) 543 (COMC); voir aussi *El-En Packaging Co. Ltd. c Atlte-Rego*, 2010 COMC 4, au para 11]. À cet égard, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de confirmer que la demande de l'Opposante n° 1,686,591 pour la marque de commerce RAPPORT CREDIT UNION a été produite avant la demande de la Requérante et était en instance à la date d'annonce de la demande de la Requérante (c'est-à-dire, le 11 novembre 2015). Par conséquent, l'Opposante n'a pas assumé son fardeau de preuve initial aux fins du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b).

[40] Je note que la demande de l'Opposante n° 1,686,591 a par la suite donné lieu à un enregistrement (LMC978,235) le 11 août 2017. Toutefois, ce fait importe peu aux fins du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de l'Opposante, et l'Opposante n'a soulevé aucun motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi visant à invoquer l'enregistrement n° LMC978,235.

Test en matière de confusion

[41] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, où il est stipulé 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice ». En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[42] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte (voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[43] Le test en matière de confusion est évalué comme étant celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de la requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante, et

qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[44] En examinant la probabilité de confusion, les marques des parties respectives doivent être évaluées du point de vue d'un consommateur unilingue anglophone, unilingue francophone et bilingue [voir *Mattel*, précité; voir également *Mexx International BV c Poulin* (2004), 35 CPR (4th) 241 (COMC)]. Ce principe revêt une importance particulière en l'espèce où la marque de chaque partie est composée de termes qui ont une signification à la fois en anglais et en français.

[45] Par conséquent, au début de l'analyse, il convient de préciser les significations probables en anglais et en français attribuables aux termes qui composent les marques des parties respectives. À cet égard, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour me référer aux définitions du dictionnaire [voir *Tradall S.A. c Devil's Martini Inc.*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire] qui sont énoncées ci-dessous :

Anglais [*Canadian Oxford Dictionary*, 2e éd.]

[TRADUCTION]

« premier » – *adjectif* – premier en importance, dans l'ordre ou le temps.

« rapport » – *nom* – une ration ou une communication, surtout lorsqu'elle est utile et harmonieuse.

« credit » – *nom* – la situation financière d'une personne; la somme d'argent à la disposition d'une personne dans une banque, etc.; le pouvoir d'obtenir des biens, etc., avant le paiement (basé sur la confiance que le paiement sera effectué).

« credit union » – *nom* – coopérative bancaire offrant des services financiers aux membres.

Français [*Le Robert & Collins, Dictionnaire Français Anglais – Anglais Français, 8e éd.*]

[TRADUCTION]

« premier (-ière) » – *adjectif* – plus important, d’abord, au sommet.

« rapport » – *nom* – lien, relation, document.

« crédit » – *nom* – crédit; fonds.

« union » – *nom* – union; combinaison, mélange; association.

[46] Je note que l’examen des définitions ci-dessus ne se fait pas aux dépens du principe selon lequel une marque doit être évaluée dans son ensemble. Les définitions ci-dessus aident à éclairer les significations qui peuvent être attribuées aux marques dans leur ensemble.

[47] Je suis d’avis que la marque de l’Opposante RAPPORT CREDIT UNION possède un caractère distinctif inhérent raisonnable. Bien que le terme « credit union » soit clairement descriptif de la nature des produits et services énumérés dans la demande de l’Opposante, le mot anglais « rapport » n’a pas de connotation descriptive en association avec ces produits et services. De la même façon, je suis d’avis que la marque de l’Opposante RAPPORT CREDIT UNION aurait un caractère distinctif inhérent raisonnable en français, car chacun des mots qui composent la marque ont un sens en français, mais pris ensemble ne sont pas descriptifs des produits et services de l’Opposante.

[48] En ce qui concerne la marque de la Requérante, du point de vue d’un Canadien unilingue francophone ou bilingue, PREMIERRAPPORT-CRÉDIT présente, à mon avis, un caractère distinctif inhérent relativement faible. La Marque est susceptible d’être perçue comme signifiant « premier rapport de solvabilité » ou « premier rapport concernant le crédit », qui a une connotation descriptive en association avec les Produits et Services énumérés dans la Demande.

Je ne considère pas que la conjonction des deux mots « premier » et « rapport » en un seul terme confère un caractère distinctif, s'il en existe même, à la marque; car, à mon avis, le premier élément de la marque serait lu et compris comme « premier rapport » [voir *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, à la page 688]. De plus, pour un Canadien unilingue francophone ou bilingue, je note que le mot « premier » pourrait être considéré comme ayant une connotation laudative (c'est-à-dire, la meilleure), ce qui donne plus d'importance au mot « rapport ». Pour un anglophone unilingue, la Marque de la Requérente aurait probablement un caractère distinctif inhérent modéré, en raison de la présence du mot « rapport » qui, comme indiqué ci-dessus, n'a pas de connotation descriptive claire en anglais en association avec les produits et services énumérés dans la Demande.

[49] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé en la faisant connaître par la promotion et l'usage; toutefois, cela n'a aucune incidence sur ce motif d'opposition en l'espèce. Comme je l'ai dit plus haut, rien ne prouve que l'Opposante ait utilisé sa marque avant la date de production de la demande. La demande de la Requérente est fondée sur l'utilisation proposée et rien ne prouve que la marque de la Requérente ait déjà été utilisée au Canada.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[50] Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de son utilisation de sa marque avant la date de production de la demande.

[51] La demande de la Requérente est fondée sur l'utilisation proposée et la Requérente n'a déposé aucune preuve suggérant que la Marque a déjà été utilisée au Canada.

[52] Par conséquent, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Genre des services et nature du commerce

[53] Lorsque l'on examine les produits et services des parties, c'est l'état déclaratif des produits et des services dans les demandes d'enregistrement des marques des parties qui régit la question de la confusion [*M. Submarine Ltd. c Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3e) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc. c Bohna*, 1994, 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces libellés

doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être compris dans ceux-ci. À cet égard, une preuve des commerces réels des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il y a une ambiguïté quant aux produits ou services visés dans la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp. c Coffee Hut Stores Ltd.*, 1996, 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc. c Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp. c Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (COMC)].

[54] Dans la Demande de la Requérante, à mon avis, les services [TRADUCTION] « Services de surveillance quotidienne du bureau de crédit; génération de rapports de crédit pour des tiers; génération et suivi des cotes de crédit » chevauchent les divers services financiers énumérés dans la demande de l'Opposante, notamment [TRADUCTION] « les services financiers, à savoir l'exploitation d'une caisse populaire; [...] Services de ligne de crédit, services de prêt, [...] services d'analyse financière et de consultation ». De même, j'estime que le service [TRADUCTION] « assurance contre le vol d'identité » énuméré dans la Demande chevauche dans une certaine mesure les [TRADUCTION] « services d'assurance » énumérés dans la demande de l'Opposante.

[55] Les autres produits et services énumérés dans la Demande concernent généralement la prévention du vol d'identité. Bien qu'il y ait un chevauchement moins direct entre ces autres produits et services liés à la prévention du vol d'identité et ceux énumérés dans la demande de l'Opposante, je suis néanmoins d'avis qu'il existe toujours un lien entre les produits et services respectifs des parties. Par exemple, je pense qu'il est raisonnable de considérer que les produits et services liés à la prévention et à la protection contre le vol d'identité pourraient bien être proposés et commercialisés par les mêmes canaux et aux mêmes clients que les divers services financiers et biens connexes énumérés dans la demande de l'Opposante. À cet égard, je note que la Requérante n'a déposé aucun élément de preuve portant sur cette question qui pourrait réfuter cette opinion.

[56] À mon avis, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Degré de ressemblance

[57] Comme je l'ai dit plus haut, il est bien établi dans la jurisprudence qu'une probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir vague. À cet égard, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*Pink Panther Beauty Corp. c United Artists Corp.*, 1998, 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d'une marque est généralement le plus important aux fins de la distinction, il est préférable d'examiner d'abord si un aspect de la marque est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[58] En ce qui concerne la marque de l'Opposante RAPPORT CREDIT UNION, à mon avis, l'aspect le plus frappant ou unique de la marque est le mot « RAPPORT », compte tenu de sa position au début de la marque, du fait qu'il n'est pas descriptif en association avec les produits et services de l'Opposante et du fait que le reste de la marque, à savoir « CREDIT UNION » est descriptif.

[59] En ce qui concerne la marque de la Requérante, à mon avis, l'aspect le plus frappant ou unique est le terme PREMIERRAPPORT.

[60] L'analyse de la ressemblance entre les marques ne doit pas se limiter à une seule des langues officielles du Canada. Par exemple, il ne suffit pas de démontrer qu'un francophone unilingue ou une personne bilingue ne prononcerait pas ou ne comprendrait pas les marques des parties de la même manière. Il ne doit pas y avoir de ressemblance du point de vue des trois types de consommateurs canadiens moyens : l'anglophone unilingue, le francophone unilingue et le consommateur bilingue. S'il y a une probabilité de confusion dans l'une ou l'autre des langues officielles du pays, une marque ne peut pas être enregistrée. [Voir *Pierre Fabre Médicament c SmithKline Beecham Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (CAF) aux para 12 à 15; voir aussi *Mexx International BV c Poulin* (2004), 35 CPR (4th) 241 (COMC) aux para 33 et 34].

[61] Compte tenu de ce qui précède, à mon avis, il existe un degré raisonnable de ressemblance entre les marques des parties dans leur ensemble, en raison de la similitude visible et auditive entre les éléments dominants « RAPPORT » et « PREMIERRAPPORT », et parce que le mot « CRÉDIT » suit le mot « RAPPORT » dans les marques des deux parties.

[62] Je prévois que le degré de similitude perçu entre les marques des parties serait plus grand pour un consommateur anglophone unilingue, qui se concentrerait probablement sur la similitude visible et auditive entre les marques, et peut-être moins pour un consommateur francophone bilingue ou unilingue qui comprendrait probablement la marque de la Requérante comme « Premier rapport de solvabilité ». Cependant, une ressemblance perçue entre les marques des parties parmi l'une des trois catégories linguistiques suffit pour évaluer ce facteur en faveur de l'Opposante.

[63] Ainsi, à mon avis, ce facteur est favorable à l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Famille de marques de commerce

[64] Dans son argumentation écrite, l'Opposante affirme détenir une « famille » de marques de commerce qui comprend le terme « RAPPORT ». Toutefois, afin de bénéficier de l'étendue plus large de la protection qui peut être accordée à une « famille » de marques de commerce, une opposante doit prouver l'usage de chacune des marques dans la famille [*McDonald's Corp. c Alberto-Culver Co.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 382 (COMC)]. En l'espèce, puisqu'il n'y a aucune preuve de l'usage par l'Opposante de l'une de ses marques au Canada avant la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), l'Opposante ne peut invoquer une « famille » de marques de commerce.

Autres demandes de la requérante

[65] La Requérante, au paragraphe 83 de son argumentation écrite, estime qu'à titre de circonstances de l'espèce, le registraire devrait prendre connaissance d'office des autres demandes de la Requérante telles que la demande n° 1,710,615 (PREMIERRAPPORT), la demande n° 1,710,605 (PREMIERRAPPORT & Design), et la demande n° 1,710,655 (PREMIERRAPPORT-ID) qui ont été accueillies et qui ont depuis donné lieu à un enregistrement. Je ne suis pas d'accord avec les observations de la Requérante sur ce point. Premièrement, dans *Molson Breweries v John Labatt Ltd.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 543 (COMC), à la page 552, la Commission a refusé de prendre connaissance d'office d'autres marques sur le

registre appartenant à une requérante et incluant un élément commun, puisque le commissaire ne considèrerait pas [TRADUCTION] « qu'il y avait un intérêt public à aider une requérante à enregistrer sa marque de commerce en vérifiant les archives du Bureau et, ce faisant, à faire ce que la requérante aurait dû faire en déposant des preuves dans l'opposition ». En tout état de cause, même si je devais prendre connaissance d'office des autres demandes de la Requêteurante précisées au paragraphe 83 de son argumentation écrite, je note qu'elles ne sont pas identiques à la Marque en cause en l'espèce (notamment, elles n'incluent pas les termes RAPPORT et CREDIT). De plus, il est bien établi que le propriétaire d'un enregistrement n'a pas automatiquement le droit d'obtenir d'autres enregistrements, quel que soit leur lien avec l'enregistrement d'origine [voir *Groupe Lavo Inc. c Proctor & Gamble Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 533 (COMC), au para 15; voir aussi *Highland Feather Inc c American Textile Company*, 2011 COMC 16, au para 20]. Finalement, je ne considère pas les autres demandes de la Requêteurante comme une circonstance qui l'aide en l'espèce.

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 16(3)b

[66] Le test à appliquer est une question de première impression dans l'esprit d'un consommateur ordinaire « plutôt pressé » qui voit la Marque PREMIERRAPPORT-CRÉDIT en association avec les Produits et Services alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante RAPPORT CREDIT UNION et ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

[67] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, j'estime qu'au mieux pour la Requêteurante, la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante RAPPORT CREDIT UNION et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Comme il incombe à la Requêteurante de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques, je dois donc rendre une décision négative pour la Requêteurante.

[68] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) est donc retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[69] Au paragraphe 1e) de la déclaration d'opposition révisée, il est allégué que la Marque n'est pas distinctive, au sens de l'article 2, car elle ne peut pas distinguer les Produits et Services avec lesquels elle est proposée d'être utilisée par la Requérante des produits et services de l'Opposante en raison de l'utilisation par l'Opposante de ses marques et noms commerciaux décrits ci-dessus.

[70] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d'opposition, une opposante doit démontrer que ses marques de commerce avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en association avec les produits et/ou services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles'International, LLC c Bojangles Café Ltd.*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[71] Comme je l'ai mentionné précédemment en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), même si, à mon avis, l'Opposante n'a pas démontré l'utilisation de ses marques avant la date de production de la demande, elle a démontré l'utilisation de ses marques de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt qu'en avril 2015, et a ainsi démontré l'utilisation de ses marques en association avec l'exploitation d'une caisse populaire avant la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 2, soit le 11 avril 2016.

[72] La preuve de l'Opposante comprend plusieurs exemples d'utilisation de ses marques de commerce RAPPORT CREDIT UNION, RAPPORT et RAPPORT & Design en association avec, entre autres, des services de caisse populaire, avant le 11 avril 2016, notamment :

Pièce « E » – bulletin d'information portant les marques déposées de l'Opposante daté d'« avril 2015 », qui a été publié par l'Opposante en avril 2015 sur papier et en ligne.

Pièce « Q » – kiosque promotionnel affichant les marques de commerce de l'Opposante au Kingston Home Show tenu à Kingston, en Ontario, en mars 2016.

Pièce « S » – photographie d'un char affichant les marques de commerce de l'Opposante qui faisait partie du défilé du Père Noël à Thunder Bay, en Ontario, en décembre 2015.

Pièce « X » – Rapport annuel de 2015 de l’Opposante portant les marques de l’Opposante et décrivant à la page 7 [TRADUCTION] « [...] notre première année complète d’activité en tant que Rapport Credit Union ». Les états financiers résumés inclus dans ce document ont été signés par les vérificateurs le 10 mars 2016.

[73] De plus, je suis convaincu, d’après la preuve de l’Opposante, que le 11 avril 2016, l’Opposante fournissait des services de caisse populaire à ses membres en Ontario depuis environ un an en association avec ses marques de commerce RAPPOR CREDIT UNION, RAPPOR T et RAPPOR T & DESIGN, et qu’une partie substantielle du bénéfice d’exploitation et des dépenses publicitaires précisées aux paragraphes 16 et 17 de l’affidavit de Mme Leak ont été effectuées en association avec les marques de commerce de l’Opposante avant la date du 11 avril 2016.

[74] Par conséquent, je suis convaincu que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 2. Étant donné que la Requé rante n’a déposé aucune preuve, j’estime que ce motif d’opposition doit être accueilli sur la base de la même analyse de confusion que celle exposée ci-dessus en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b). En effet, en raison de la date pertinente ultérieure pour le motif d’opposition fondé sur l’article 2, la position de l’Opposante est plus solide, car elle est en mesure de s’appuyer sur sa preuve d’utilisation de ses marques de commerce avant le 11 avril 2016, et donc la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la durée de leur utilisation sont des facteurs qui favorisent l’Opposante dans ce motif d’opposition. Le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est donc retenu.

DÉCISION

[75] Compte tenu de ce qui précède, 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 conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des
marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada

Traduction certifiée conforme
Vanina Triest

ANNEXE A

Demande n° 1,686,591 (LMC978,235)

Produits

(1) Publications électroniques et imprimées, à savoir guides, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels dans le domaine des services financiers.

Services

(1) Services financiers, à savoir exploitation d'une caisse populaire; services financiers personnels et commerciaux, notamment comptes d'épargne libre d'impôt et services de compte-chèques; services de ligne de crédit, services de prêt, services de compte de dépôt, services monétaires et de change, services de paiement de factures, services de coffres-forts, services de mandat bancaire, émission de chèques de voyage, services de virement bancaire, services de gestion financière, services de planification financière, services d'analyse financière et de consultation; services d'investissement, à savoir services de gestion des investissements, services de conseil en investissement, vente et achat d'investissements, conseil en produits financiers et investissements, services et conseils en investissement immobilier, prêts à l'investissement, services d'emprunt et de financement, services de courtage d'investissement et l'achat, la vente et le négoce de produits financiers et d'investissements; services de guichets automatiques; services d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de courtage hypothécaire; services de titrisation hypothécaire; services de cartes de crédit; services de planification de la retraite, et services REER et FERR; services de régime d'épargne-études, et services REEE; services de planification fiscale; services de conseil fiscal; services aux entreprises, à savoir services de planification d'entreprise, de gestion de la trésorerie et de paie; exploitation d'un site Web fournissant des informations dans le domaine financier; services publicitaires et promotionnels, à savoir publicité et promotion des services de tiers par publipostage et Internet et mise à disposition d'espaces publicitaires dans un bulletin.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-09-17

COMPARUTIONS

Daniel Glover

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

McCarthy Tetrault LLP

Pour l'Opposante

McMillan LLP

Pour la Requérante