

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 147

Date de la décision : 2019-12-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Premiere Home Mortgage Ltd.

Opposante

et

Premier Mortgage Solutions Inc.

Requérante

**1,727,014 pour Premier Mortgage
Solutions**

Demande

INTRODUCTION

[1] Premiere Home Mortgage Ltd. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Premier Mortgage Solutions (la Marque), qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,727,014 produite par Premier Mortgage Solutions Inc. (la Requérante).

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté par la Requérante de la Marque en liaison avec les services « courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires » (les Services).

[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la demande devrait être rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 6 mai 2015 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 30 mars 2016.

[5] Le 30 août 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Le 31 août 2016, l'Opposante a demandé et obtenu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée, qui a ensuite été transmise à la Requérante. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*e*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(3)*a*), 16(3)*c*), et 2 de la Loi. La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, toutes les références à la Loi mentionnées dans cette décision sont à la Loi telle que modifiée, à l'exception des références aux motifs d'opposition (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lisait avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Le 25 octobre 2016, la Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Dans la mesure où la contre-déclaration contient également des éléments de preuve, elle a été ignorée, étant donné que cette preuve n'a pas été produite conformément à l'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/96-195) (actuellement l'article 52 du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/2018-227)).

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Giovanni (John) Mercuri et Vilayphet (Sarah) Gallvitz. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Hitendra Darubra (Hiten Nath). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé sur son affidavit.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Dans ses observations écrites, l'Opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur les articles 30*i*) et 12(1)*d*) de la *Loi*.

[9] Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition (*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la page 298).

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

- Articles 38(2)a)/30 – la date de la production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];
- Articles 38(2)c) et 16(3) - date de l'annonce de la demande [article 16(3) de la Loi];
- Articles 38(2)d) et 2 - date du dépôt de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4e) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Le motif d'opposition en vertu de l'article 30e)

[12] L'Opposante a plaidé que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi puisque, contrairement à la déclaration faite dans la demande, la Requérante n'avait aucune intention, à la date pertinente, d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services.

[13] Étant donné que les faits concernant les intentions de la Requérante relèvent principalement de la connaissance de la Requérante, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante en ce qui concerne ce motif est plus léger [*Molson Canada c Anheuser-Busch Inc* (2003), 2003 CF 1287 (CanLII), 29 CPR (4th) 315 [CFPI]; *Canadian National Railway Co c. Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC)]; et *Green Spot Co c JB Food Industries* (1986), 13 CPR (3d) 206 (COMC)]. L'Opposante peut s'appuyer sur sa propre preuve et sur la preuve de

la Requérante [*Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CFPI)]. Cependant, l'Opposante peut uniquement s'appuyer sur la preuve de la Requérante si cette dernière est clairement incompatible avec les revendications que la Requérante a formulées dans sa demande ou si elle les met en doute. À cet égard, toute la preuve pertinente au dossier doit être évaluée selon les critères habituels, c'est-à-dire en prenant en considération sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait raisonnablement s'attendre à observer et la question de savoir si l'élément de preuve a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l'évaluation des éléments de preuve [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV/Bacardi & Company Ltd* 2014 FC 323 (CanLII) au paragraphe 37].

[14] Dans ses observations écrites, l'Opposante soutient que les déclarations dans l'affidavit de Hitendra Darubra (établi sous serment le 9 juin 2017), dont certaines parties sont résumées ci-dessous, indiquent clairement que la Requérante n'avait aucune intention d'employer la Marque en liaison avec les Services.

Affidavit de Hitendra Darubra

[15] Hitendra Darubra est l'actionnaire unique de Sunny Homes Mortgage Brokers of Canada Inc. (Sunny Homes) et de la Requérante. M. Darubra exerce les fonctions de président et directeur général des deux compagnies et les qualifie de compagnies connexes en vertu de l'article 2 de la *Loi* (para 1).

[16] M. Darubra affirme que l'objectif de chacune des compagnies est de fournir des services de courtage hypothécaire résidentiel et commercial et de financement hypothécaire en Ontario seulement (para 6).

[17] Sunny Homes a été constituée en société en 2012 (para 4). Il s'agit d'une société de courtage hypothécaire de l'Ontario qui offre un financement hypothécaire commercial et résidentiel exclusivement dans la province de l'Ontario (para 8). Sunny Homes est inscrite auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) et est autorisée à offrir des services de courtage hypothécaire en Ontario (para 2). Sunny Homes réalise sa promotion par l'entremise du site Web de son entreprise; elle utilise également le marketing numérique, y

compris les techniques de l'optimisation des moteurs de recherche (OMR) pour sa promotion et commercialisation (paras 9 et 11, pièce B). Le marketing est également réalisé sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook, ainsi que dans les publicités imprimées (para 12; pièce C).

[18] La Requérante a été constituée en société en 2015 (para 4), mais n'a pas encore été inscrite auprès de la CSFP à titre de société de courtage hypothécaire (para 3). M. Darubra indique que la Requérante, lorsqu'elle sera inscrite auprès de la CSFO, continuera de fournir des services hypothécaires résidentiels et commerciaux en Ontario uniquement (para 14).

[19] Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Darubra indique que [TRADUCTION] « Premier Mortgage Solutions a été constituée en société en tant que stratégie d'avenir en vue de modifier la dénomination sociale de Sunny Homes Mortgage Brokers of Canada pour s'appeler Premier Mortgage Solutions Inc ».

[20] Au paragraphe 13 de son affidavit, M. Darubra indique que [TRADUCTION] « Sunny Homes a l'intention de s'inscrire auprès de la CSFO en vue de modifier sa dénomination sociale pour s'appeler Premier Mortgage Solutions Inc ».

[21] Dans ses observations écrites, l'Opposante soutient que l'affidavit de Darubra indique clairement, en particulier aux paragraphes 5 et 13, que la Requérante n'avait aucune intention d'employer la Marque en liaison avec les Services. La requérante a plutôt déposé la demande dans l'intention de modifier la dénomination sociale de Sunny Homes. L'opposante soutient que le dépôt de la demande par la Requérante est analogue aux faits dans *Dollar General Merchandising, Inc. c. R Steinberg*, 2009 CanLII 90472 (*Dollar General*) comme suit :

53. [...] Tandis que, dans *Dollar General*, la requérante était une personne physique qui a déposé la demande de marque au nom d'une société, Encore Industries, en l'espèce, selon les renseignements fournis par l'affidavit de Darubra, la Requérante a déposé la Demande au nom de Sunny Homes.

54. [...] Par conséquent [...] la preuve de la Requérante démontre clairement une incohérence entre la revendication de la Requérante selon laquelle elle a l'intention d'employer la Marque avec les Services et ses intentions réelles, à savoir, de détenir la marque pour Sunny Homes.

[22] Je ne considère pas que les faits en l'espèce soient analogues à ceux de *Dollar General*. Même si la Requérante a peut-être été constituée en société pour faciliter un changement futur de la dénomination sociale, le fait demeure que l'intention de la société de la Requérante est de fournir des services de courtage hypothécaire résidentiel et commercial et de financement hypothécaire en Ontario (para 6 de l'affidavit de Darubra). Le fait que la Requérante aurait l'intention de fournir ces services en liaison avec la marque de commerce projetée « Premier Mortgage Solutions » n'est pas incompatible avec les éléments de preuve au dossier. De plus, il semble que rien n'interdise l'utilisation de la Marque au Canada par Sunny Homes, en tant que licenciée.

[23] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)a

[24] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'est pas la personne habilitée à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date du dépôt, la Marque était confondue avec [TRADUCTION] « une ou plusieurs des Marques et des dénominations de PREMIERE », déjà employées au Canada par l'Opposante, et qui n'avaient pas été abandonnées. Dans ses arguments, l'Opposante définit les termes [TRADUCTION] « Marques et dénominations de PREMIERE » en tant que termes collectifs qui inclut la marque de commerce déposée PHM Premiere Mortgage, la marque de commerce (non déposée) PREMIERE MORTGAGE, et les noms commerciaux PREMIERE CANADIAN MORTGAGE CORPORATION et PREMIERE HOME MORTGAGE LTD. Les services en liaison avec les Marques et noms de PREMIERE sont décrits comme étant des services de [TRADUCTION] « courtage et de prêt hypothécaires ».

[25] Pour s'acquitter de son fardeau de la preuve en vertu de l'article 16(3)a), l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé sa marque de commerce PREMIERE MORTGAGE au Canada en liaison avec les services de courtage hypothécaire et de prêt hypothécaire avant le 6 mai 2015 [voir l'article 16(3)a) de la Loi]. L'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande de la Marque, à savoir le 30 mars 2016 [voir l'article 16(5) de la Loi]. Pour déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de la preuve, j'examinerai maintenant la preuve de l'Opposante.

Examen de la preuve de l'Opposante

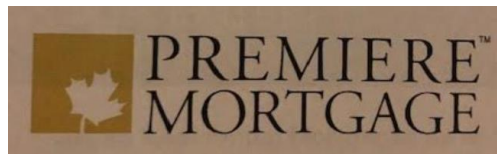
[26] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Giovanni (John) Mercuri et de Vilayphet (Sarah) Gallvitz, tous deux établis sous serment le 27 février 2017. Les parties pertinentes de ces affidavits sont résumées ci-dessous.

L'affidavit de Giovanni (John) Mercuri

[27] M. Mercuri est le président et le directeur général de l'Opposante et occupe ce poste depuis 2011. Il est employé par l'Opposante depuis 2000, est devenu administrateur en décembre 2005 et est devenu le propriétaire unique en 2013 (para 1).

[28] L'Opposante a été constituée en société en 1985. En juillet 2005, la dénomination sociale de l'Opposante a été modifiée pour devenir « Premiere Home Mortgage Ltd. » (para 2).

[29] M. Mercuri indique que l'Opposante offre des services de courtage hypothécaire, de refinancement hypothécaire et d'administration hypothécaire (les « Services hypothécaires ») sous la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE depuis au moins juillet 2005; la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille depuis au moins décembre 2012, représentée ci-dessous; et le nom commercial PREMIERE HOME MORTGAGE LTD. depuis au moins juillet 2005 (défini collectivement dans l'affidavit de Mercuri en tant que Marques et nom de courtage) (para 2).



[30] L'Opposante se spécialise dans le financement hypothécaire résidentiel fondé sur les capitaux propres, pour des propriétés urbaines et de petites villes ou rurales, dans l'ensemble des provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba (para 3).

[31] M. Mercuri indique que la société licenciée de l'Opposante, Premiere Canadian Mortgage Corp. (« Mortgage Corp ») offre des services de prêt (les « Services de prêt », et avec les Services hypothécaires, collectivement, les « Services ») sous la marque de commerce

PREMIERE CANADIAN et le nom commercial PREMIERE CANADIAN MORTGAGE CORPORATION (définis collectivement dans l'affidavit de Mercuri, avec les marques de commerce PREMIERE MORTGAGE et PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille, et le nom commercial PREMIERE HOME MORTGAGE LTD., en tant que [TRADUCTION] « Marques et Noms PREMIERE »). Toutefois, je souligne que M. Mercuri n'a pas indiqué que l'Opposante exerce le contrôle prévu afin de bénéficier de la présomption de l'article 50(1) de la Loi [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading v Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 (CanLII) au para 84].

[32] M. Mercuri indique que, depuis juillet 2005, l'Opposante a offert les Services hypothécaires à 3 000 clients au moins, puisqu'elle a négocié et organisé environ 3 300 hypothèques d'une valeur de 550 millions de dollars. Depuis juin 2008, l'opposante a offert les Services hypothécaires à 2 600 clients au moins, puisqu'elle a négocié et organisé environ 2 600 hypothèques d'une valeur de 407 millions de dollars (para 6).

[33] M. Mercuri affirme que l'Opposante est inscrite pour fournir les Services hypothécaires en Colombie-Britannique depuis avril 1985 et qu'elle est inscrite hors province en Alberta depuis septembre 1996 et au Manitoba depuis novembre 2005.

[34] M. Mercuri indique qu'en moyenne, l'Opposante reçoit environ 100 à 200 demandes d'hypothèques ou demandes de renseignements par mois au sujet des Services. Ces demandes de renseignements et demandes d'hypothèque proviennent du site Web, par courriel, par télécopieur et par téléphone (para 9).

[35] M. Mercuri indique que l'Opposante et son titulaire de licence commercialisent et font la publicité des Services sous les Marques et Noms PREMIERE par diverses voies, y compris par l'intermédiaire de différents sites Web, le marketing par courriel, les publicités sur bannières et les médias sociaux, la publicité imprimée et en participant à des salons professionnels (para 10). Les éléments de preuve de la publicité par ces voies sont brièvement examinés ci-après.

Les sites Web

[36] M. Mercuri indique que l'Opposante exploite son site Web au nom de domaine *www.mortgagescanada.net* (le site Web de Premiere Mortgage) et le site Web de Mortgage Corp au nom de domaine *www.premierecanadian.ca* (collectivement, les sites Web). L'Opposante

commercialise et fait la publicité des Services sur les sites Web sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE (para 11).

[37] La pièce A1 est décrite comme une copie d'une image d'écran du site Web de Premiere Mortgage datée du 23 février 2017, portant un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE. Je confirme que la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille est affichée bien en vue sur les imprimés du site Web de Premiere Mortgage et annonce les services hypothécaires de l'Opposante, bien qu'il n'y ait aucune indication du nombre de fois que le site Web a été consulté à tout moment.

[38] M. Mercuri indique que les clients potentiels peuvent présenter des demandes d'hypothèques directement à l'Opposante à l'aide des formulaires disponibles sur le site Web de Premiere Mortgage. La pièce B est décrite comme des copies d'images d'écran du site Web de Premiere Mortgage en date du 23 février 2017, portant un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE. Je confirme que la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille est présentée bien en vue en haut et en bas des images d'écran. M. Mercuri indique que des formulaires semblables ont été fournis sous un ou plusieurs Marques et Noms PREMIERE sur le site Web de Premiere Mortgage depuis au moins janvier 2006 (para 12).

[39] M. Mercuri indique que les clients potentiels des Services peuvent également obtenir des renseignements sur les Services fournis par l'Opposante sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE, tels que les taux hypothécaires, la durée du prêt hypothécaire, les types de prêts hypothécaires disponibles, et les coordonnées, à partir des sites Web. La pièce C est décrite comme des exemples de fiches de renseignements concernant les Services portant un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE disponibles sur les sites Web (para 13). Je confirme que la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Leaf Design figure sur certaines des fiches de renseignements. Bien que certaines de ces fiches ne soient pas datées, d'autres renvoient aux taux d'intérêt et aux conditions, entre autres, à compter du 20 juillet 2015.

Le marketing par courriel

[40] M. Mercuri affirme que la principale méthode de l'Opposante de commercialisation et de publicité des Services sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE est par courrier

électronique aux courtiers en hypothèques et que l'Opposante a une base de données active de courtiers en hypothèques agréés en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario, totalisant au moins 7 000 personnes-ressources. M. Mercuri indique que, au moins depuis janvier 2006, l'Opposante a envoyé, et continue d'envoyer, des courriels au personnes-ressources figurant sur sa liste de distribution par courrier électronique deux fois par semaine pour faire la promotion et la publicité des Services sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE.

[41] La pièce D est décrite comme [TRADUCTION] « des copies conformes de courriels exemplaires envoyés par l'Opposante aux courtiers en hypothèques au moins depuis septembre 2006 ». Je confirme que les marques de commerce PREMIERE MORTGAGE et/ou PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille figurent dans divers courriels faisant la publicité des services hypothécaires, y compris sur les courriels envoyés en 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016 et 2017.

Bannières publicitaires et médias sociaux

[42] M. Mercuri indique que, au moins depuis janvier 2006, l'Opposante a fait la publicité et la promotion des Services sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE à l'aide de bannières publicitaires. M. Mercuri explique que les bannières publicitaires sont livrées par un serveur de publicité à différents sites Web, et que les utilisateurs de ces sites peuvent cliquer sur la publicité pour accéder à l'un des sites Web (para 15). Cependant, je souligne qu'aucun renseignement sur aucun de ces différents sites Web (et le nombre des « clics » qui en résultent sur les sites Web de l'Opposante) n'est fourni. La pièce E est décrite comme un exemple de bannière publicitaire portant un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE tel qu'utilisé par l'Opposante en 2015. Je confirme que l'exemple de bannière publicitaire présente la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille.

[43] M. Mercuri indique que l'Opposante fait également la promotion des Services sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE à l'aide des médias sociaux, notamment Twitter (depuis 2010) et Facebook (depuis août 2015) (para 15). Toutefois, aucune pièce indiquant le mode d'utilisation n'est fournie. De plus, le nombre d'abonnés à ces sites de médias sociaux n'est pas indiqué.

Publicité imprimée

[44] M. Mercuri affirme que l'Opposante a publié des annonces dans des magazines, tels que les magazines de l'Alberta Mortgage Brokers Association et de la Mortgage Brokers Association of British Columbia (*Canadian Mortgage Broker*), pour faire la promotion des Services sous un ou plusieurs des Marques et Noms de Première (para 16). La pièce F comprend une publicité pour les services hypothécaires de l'Opposante de l'édition de septembre 2015 du magazine *Canadian Mortgage Broker* qui porte la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille.

[45] M. Mercuri indique que, au moins depuis janvier 2006, l'Opposante a également distribué des publicités imprimées, y compris des brochures et des coupons, à des clients potentiels par courrier direct (para 16). Plusieurs de ces documents sont joints à titre de pièce F; je confirme que les marques de commerce PREMIERE MORTGAGE et/ou PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille figurent sur ces documents.

Affidavit de Vilayphet (Sarah) Gallvitz

[46] Mme Gallvitz est une agente de marques de commerce employée par l'agent de l'Opposante (para 1). Mme Gallvitz a consulté le site Web à l'adresse <https://archive.org> et a accédé à l'outil de « waybackmachine » du site. Mme Gallvitz a utilisé cet outil pour obtenir et imprimer des versions archivées des sites Web de l'Opposante. Les pièces B1 à B11 comprennent des imprimés de la page d'accueil du site Web de Première Mortgage. Je fais remarquer que la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille est affichée bien en vue aux pages datées du 26 janvier 2015 et du 23 janvier 2016 (pièces B10, B11), et que ces pages font la publicité des services hypothécaires de l'Opposante.

Conclusion - l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de la preuve

[47] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce de l'Opposante PREMIERE MORTGAGE était employée à la date pertinente (le 6 mai 2015) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la Marque.

[48] Pour rendre cette conclusion, j'ai considéré que la présentation de la marque PREMIERE MORTGAGE & Dessin de feuille (voir le paragraphe 29 ci-dessus) constituait la présentation de la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE de l'Opposante. À mon avis, les mots PREMIERE MORTGAGE se distinguent de l'élément graphique de la marque, de sorte que le public perçoit que la marque verbale « en soi » est employée en tant que marque de commerce [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 ; 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[49] Étant donné que je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de la preuve en vertu de ce motif d'opposition, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion selon la prépondérance des probabilités.

Test en matière de confusion

[50] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a 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 services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[51] Par conséquent, le problème n'est pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) de la Loi est de savoir si les acheteurs des services fournis en liaison avec la Marque peuvent croire que ces services étaient produits, autorisés ou employés sous licence par l'Opposante.

[52] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[53] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR 4th) 361 (CSC) au para 49, dans laquelle la Cour suprême du Canada indique que l'article 6(5)e), concernant le degré de ressemblance entre les marques, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[54] La marque de commerce faisant l'objet de la demande est une combinaison de mots courants du dictionnaire. Je considère que PREMIER est un terme élogieux étant donné qu'il a le sens (en tant qu'adjectif) [TRADUCTION] « le premier en termes d'importance, d'ordre ou de temps »; le mot vient du mot du vieux français qui signifie [TRADUCTION] « premier » [*The Canadian Oxford Dictionary*, 2e édition; voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. Les éléments restants MORTGAGE SOLUTIONS [solutions hypothécaires] sont très suggestifs, voire descriptifs des Services. Par conséquent, dans l'ensemble, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif intrinsèque très faible.

[55] La marque de commerce de l'Opposante, PREMIERE MORTGAGE, est également une combinaison de mots du dictionnaire. Le mot PREMIERE est de nature élogieuse de façon semblable (il est défini, en tant qu'adjectif, comme étant l'équivalent du mot « premier » dans *The Canadian Oxford Dictionary*, 2 éd), et le mot MORTGAGE [hypothèque] est descriptif des services de l'Opposante, par conséquent la marque de commerce, dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque très faible, voire inexistant.

[56] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion.

[57] La preuve de l'Opposante de l'emploi et la promotion de la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE, telle que résumée ci-dessus, n'est pas sans lacunes, surtout en ce sens qu'il n'y a aucune indication du nombre de Canadiens qui ont consulté les sites Web de l'Opposante à aucune des dates pertinentes, et qu'il n'y a que des mentions collectives de chiffres de vente, et aucune information sur les dépenses publicitaires. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la longue histoire de l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE par diverses voies de promotion (y compris par courriel et par la participation annuelle aux salons et conférences commerciaux de l'industrie) avec des exemples représentatifs, je suis convaincue que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada au moins dans une certaine mesure.

[58] Par contre, la Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de la Marque.

[59] Par conséquent, j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur, qui comprend une évaluation d'une combinaison du caractère distinctif intrinsèque et acquis des marques de commerce des parties, est légèrement en faveur de l'Opposante.

La période de l'emploi

[60] Ce facteur favorise l'Opposante qui a fourni des éléments preuve d'un emploi antérieur (résumé plus haut), tandis que la demande de la Requérante a été produite pour un emploi projeté.

Genre de produits et nature du commerce

[61] Dans la mesure où les services des deux parties concernent les hypothèques, y compris le courtage hypothécaire, il existe un chevauchement clair et important dans la nature des services des parties.

[62] Dans ses observations écrites, la Requérante fait remarquer que les services de courtage hypothécaire de l'Opposante se trouvent en Colombie-Britannique, alors que l'emploi (projeté)

de la Marque pour les solutions hypothécaires est uniquement en Ontario. L'Opposante, dans ses observations écrites, cite le paragraphe 30 de la décision dans *Masterpiece* qui indique que le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il y a confusion est fondé sur l'hypothèse que les deux marques de commerce sont employées « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Je suis d'accord pour dire que la séparation géographique des services des parties n'est pas déterminante dans l'évaluation de ce facteur. Quoi qu'il en soit, la demande ne limite en rien les Services de la Requérante à l'Ontario. De plus, si la Requérante obtenait l'enregistrement de la Marque, cela lui donnerait le droit exclusif d'employer la Marque partout au Canada.

Le degré de ressemblance

[63] Lors de l'examen du degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être examinées dans leur ensemble. Le critère applicable n'est pas une comparaison côte à côte, mais celui de la première impression dans l'esprit du consommateur qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce d'une opposante [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltee* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 au para 20].

[64] Dans ses observations écrites, la Requérante souligne qu'il existe des différences importantes entre les mots PREMIER et PREMIERE dans les marques de commerce des parties, faisant valoir qu'ils peuvent être distingués par leur orthographe, leur prononciation et leur sens du dictionnaire. En particulier, la Requérante souligne que la définition du mot « Premier » au sens simple est [TRADUCTION] « premier en termes d'importance, d'ordre ou de temps; dirigeant », alors que la définition simple du mot « Premiere » est la [TRADUCTION] « première représentation d'une œuvre musicale ou théâtrale ou la première représentation d'un film ou une "première représentation". Je note que la Requérante n'a produit aucune preuve à cet égard – même si l'affidavit de Darubra (au para 15) fait allusion à des renseignements contenus dans sa contre-déclaration, les éléments de preuve produits dans une contre-déclaration ou dans le cadre d'une contre-déclaration ne sont pas admissibles.

[65] Bien que la Requérante n'ait pas produit de preuve appropriée de la signification et de la prononciation de ces mots, et même s'il est bien possible que le mot PREMIERE ait une signification particulière, en tant que nom, relativement à la première représentation d'une œuvre musicale ou théâtrale (voir *The Canadian Oxford Dictionary*, 2ed), je suis d'avis que ce mot, vu

dans le contexte de la marque de commerce de l'Opposante, PREMIERE MORTGAGE, serait plutôt considéré, à première vue, comme une variante du mot "PREMIER" employé en tant qu'adjectif, ce qui suggère [TRADUCTION] "premier en termes d'importance" (tel que défini dans *The Canadian Oxford Dictionary*, 2ed). Je considère que les différences entre les termes cités par la Requérante vont au-delà de ce qui donnerait la première impression, et qu'elles constituent en fait une comparaison détaillée côte à côte, qui n'est pas l'approche qui convient.

[66] Par conséquent, je considère que la marque de commerce PREMIER MORTGAGE SOLUTIONS qui fait l'objet de la demande serait effectivement considérée comme incluant l'intégralité de la marque de commerce de l'Opposante, PREMIERE MORTGAGE.

[67] Il a été établi que la confusion serait peu probable dans les situations où les marques ont des caractéristiques communes, mais présentent également des différences dominantes [*Chalet Bar B-Q (Canada) Inc. et al. c Foodcorp Ltd.* (1982), 66 CPR (2d) 56 à la page 73 (CAF)]. Toutefois, en l'espèce, le mot SOLUTIONS, lorsqu'il est examiné dans le contexte de la Marque dans son ensemble, suggère fortement les Services, et par conséquent, ne sert pas à diminuer le degré de ressemblance de manière significative [*Reno-Dépôt Inc. c Homer TLC Inc.* (2009), 2010 COMC 11, au para 58].

[68] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[69] Le critère à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce Premier Mortgage Solutions faisant l'objet de la demande, avec les Services, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce PREMIERE MORTGAGE de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour l'examiner de plus près [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII) au para 20].

[70] J'estime que la Requérante n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante PREMIERE MORTGAGE à la date pertinente. Je tire cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques, du chevauchement des services des parties et

de la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue et la période d'emploi de cette marque de commerce. En parvenant à ma conclusion, j'ai également tenu compte du fait qu'on ne peut accorder qu'une portée de protection très étroite à la marque de commerce de l'Opposante, étant donné que cette marque est faible. Toutefois, la Marque relève de cette portée étroite.

[71] Par conséquent, ce motif est accueilli.

Le motif d'opposition en vertu de l'article 2

[72] L'Opposante a soutenu que la Marque n'est pas distinctive dans la mesure où elle n'est pas adaptée pour distinguer et ne distingue effectivement pas les services en liaison avec lesquels son emploi est projeté des services fournis par l'Opposante sous un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE.

[73] Pour s'acquitter du fardeau de la preuve en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'au moment de la production de la déclaration d'opposition, un ou plusieurs des Marques et Noms PREMIERE de l'Opposante sont devenus suffisamment connus pour nier que le caractère distinctif de la Marque et sa réputation au Canada sont importants, significatifs ou suffisants [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* 2006 CF 657 (CanLII) au para 34].

[74] J'estime que les éléments de preuve de l'Opposante, en particulier ses ventes (affidavit de Mercuri, au para 6), conjointement avec la vaste gamme de publicité de l'Opposante, y compris par l'entremise de ses sites Web (affidavit de Mercuri, au para 11; affidavit de Gallvitz, au para 2 et 3 et les pièces B10 et B11), le courriel direct (affidavit de Mercuri, au para 14), la publicité imprimée (affidavit de Mercuri, au para 16) et la participation à des salons professionnels (affidavit de Mercuri, au para 17) suffisent pour s'acquitter de son fardeau en ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, PREMIERE MORTGAGE. Par conséquent, il incombe à la Requérante d'établir que sa Marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses Services des marchandises de ceux de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[75] J'estime que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence significative sur ma conclusion concernant la motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)*a*) susmentionné. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l'analyse ci-dessus, j'en arrive à la même conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion que pour le motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)*a*). Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli également.

Le motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)c)

[76] Ayant déjà rejeté la demande pour deux motifs, je ne discuterai pas du motif d'opposition restant en ce qui concerne la présente demande.

DÉCISION

[77] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément à 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

Lili El-Tawil



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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience n'a été tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

McCarthy Tétrault LLP

POUR L'OPPOSANTE

Aucun agent inscrit au dossier

POUR LA REQUÉRANTE