



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 077

Date de la décision : 2023-05-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : JTH Tax LLC

Requérante : CDSL Canada Limited

Demande : 1,680,532 pour LIBERTY

INTRODUCTION

[1] CDSL Canada Limited (la Requérante) est la propriétaire actuelle de la demande d'enregistrement n° 1,680,532 (la Demande) pour la marque de commerce LIBERTY (la Marque) en liaison avec divers produits et services qui peuvent généralement être résumés comme des logiciels et des services connexes destinés principalement aux établissements financiers ou au domaine des services financiers.

[2] JTH Tax LLC (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque pour i) plusieurs motifs techniques et ii) de nombreux motifs fondés sur la confusion avec diverses marques commençant par le mot LIBERTY, déposées ou prétendument employées au Canada principalement en liaison avec des services de préparation des

déclarations de revenus, ainsi que des logiciels pour la gestion des finances personnelles et les besoins comptables.

[3] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée en partie à l'égard de certains services et l'opposition est rejetée à l'égard de tous les produits et des autres services.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 10 juin 2014 et est fondée sur l'emploi au Canada depuis 2011 en liaison avec les produits (4) et les services (3), (4), (5) et (8), ainsi que sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les autres produits et services (collectivement, les Produits et Services), dont une liste complète est jointe à l'annexe A. La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 14 février 2018.

[5] Le 26 mars 2018, l'Opposante s'est opposée à la Demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi). Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition en l'espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 30a), b), e), i), 16, 12(1)d) et 2 de la Loi. Ces motifs peuvent être résumés comme suit :

1. Les Produits et Services visés par la Demande ne sont pas rédigés dans les termes ordinaires du commerce.
2. La Marque n'était pas employée en liaison avec les produits (4) et les services (3), (4), (5) et (8) à la date de premier emploi revendiquée.
3. La Demande n'indique pas la date à partir de laquelle la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés ont employé la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9).

4. La Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9).
5. La Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et (5) et les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) :
 - a. à la lumière des allégations formulées dans la déclaration d'opposition,
 - b. puisque, cet emploi étant contraire à l'article 22 de la Loi, l'emploi de la Marque est susceptible de faire diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante.
6. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en raison de sa confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de l'Opposante qui avaient été employés antérieurement au Canada.
7. La Marque n'est pas enregistrable, en ce sens qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante.
8. La Marque ne distingue pas la Requérante.

[7] Tous ces motifs sont énoncés en détail à l'annexe B.

[8] Le 2 août 2018, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits suivants :

- a) Rory Walters, souscrit le 26 novembre 2019 (l'Affidavit Walters);
- b) Deborah Lecourt, souscrit le 27 février 2019 (l'Affidavit Lecourt (1));
- c) Deborah Lecourt, souscrit le 29 novembre 2019 (l'Affidavit Lecourt (2)).

[10] Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé.

[11] Le 6 avril 2021, la Requérante a produit et signifié un avis selon lequel elle ne produirait pas de preuve dans le cadre de la présente procédure.

[12] Seule l'Opposante a produit des observations écrites et a demandé une audience.

[13] Aucune audience n'a finalement été tenue, puisque l'Opposante a fait savoir le 22 décembre 2022 qu'elle ne souhaitait plus procéder à l'audience prévue.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chacun de ses motifs d'opposition. Si l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Affidavit Walters

[15] M. Walters, le vice-président adjoint des finances de l'Opposante, atteste, entre autres, des faits suivants :

- a) l'Opposante est la propriétaire d'enregistrements de marques de commerce canadiennes pour les marques de commerce LIBERTY TAX, LIBERTY TAX SERVICE, LIBERTY TIME REPORTING, LIBERTY EXPENSE REPORTING, LIBERTY TAX REPORTING, LIBERTY TAX SERVICE and Design, LIBERTY TRAVEL REPORTING et LIBERTY

EXPENSETRAX (collectivement, les Marques de commerce de l'Opposante) (para 3). Les détails complets de ces enregistrements sont fournis à l'annexe C;

- b) l'Opposante, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, est la propriétaire du nom de domaine *www.libertytaxcanada.ca* et contrôle entièrement le contenu et les modifications du site Web connexe (para 6);
- c) l'Opposante emploie la marque de commerce LIBERTY TAX en liaison avec des [TRADUCTION] « Services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés » (les Services fiscaux de l'Opposante) depuis au moins le 7 février 2000 (para 7);
- d) l'Opposante emploie la marque de commerce LIBERTY TAX dans ses annonces sur diverses plateformes, y compris sur son site Web, à la radio, par publipostage et sur des sites Web de tiers (para 8);
- e) les revenus générés par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce LIBERTY TAX ont varié entre plus de 3 000 000 \$ en 2007 et plus de 10 000 000 \$ en 2018 (para 10);
- f) l'Opposante exige que chacun de ses emplacements au Canada présente la marque de commerce LIBERTY TAX dans un format précis (para 14 et Pièce D) et respecte un certain guide de l'image de marque (para 15 et Pièce F);
- g) l'Opposante a eu plus de 260 emplacements au Canada depuis 2007 (para 13);

- h) les dépenses publicitaires de l'Opposante associées à la marque de commerce LIBERTY TAX ont varié entre plus de 500 000 \$ et plus de 1 000 000 \$ entre les années 2007 et 2018;
- i) le guide de l'image de marque de l'Opposante est joint à titre de Pièce F, tandis que les Pièces G et H contiennent des exemples d'annonces de tiers;
- j) les paragraphes 18 à 31 attestent de l'emploi des marques de commerce LIBERTY TAX SERVICE, LIBERTY TIME REPORTING, LIBERTY EXPENSE REPORTING, LIBERTY TAX REPORTING, LIBERTY TAX SERVICE & Design, LIBERTY TRAVEL REPORTING et LIBERTY EXPENSE TAX de l'Opposante, ainsi que de la date de premier emploi correspondante pour chacune de ces marques;
- k) les paragraphes 32 à 37 décrivent les clients de l'Opposante comme étant non seulement des particuliers, mais aussi des banques au Canada. Une entente de courtoisie en matière d'encaissement de chèques conclue entre Liberty Tax Service Inc., qui serait prétendument une filiale en propriété exclusive de l'Opposante, et la Banque Royale du Canada, exécutée uniquement par Liberty Tax Service Inc., est jointe à titre de Pièce I. Cette entente a une date d'entrée en vigueur du 13 novembre 2018 et une date de résiliation du 31 octobre 2019. Cet aspect des activités de l'Opposante est décrit comme étant lié à la préparation de déclarations de revenus, ce qui permet aux clients d'encaisser des chèques dans une banque où ils n'ont pas de compte.

Affidavit Lecourt (1)

[16] Deborah Lecourt est adjointe au cabinet d'avocats qui représente l'Opposante. Des imprimés du site Web www.libertytaxcanada.ca, ainsi que des imprimés de pages archivées de ce site Web pour les années 2009 à 2014 sont joints à son affidavit.

Affidavit Lecourt (2)

[17] Le deuxième affidavit de M^{me} Lecourt contient divers imprimés du site Web *www.cgi.com*, dont certains mentionnent des produits appelés « Liberty Financial Software Suite » [ensemble de logiciels financiers Liberty].

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ARTICLE 30

[18] La date pertinente pour évaluer tous les motifs fondés sur l'article 30 est la date de la production de la Demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475].

Article 30a)

[19] L'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi, en ce sens que les Produits et Services ne sont pas rédigés dans les termes ordinaires du commerce. L'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté aucune observation pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial requis en vertu de ce motif.

[20] Étant donné que l'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, ce motif est rejeté.

Alinéa 30b)

[21] L'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, en ce sens que :

- (i) la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada aux dates de premier emploi revendiquées dans la Demande en ce qui a trait aux produits (4) et aux services (3), (4), (5) et (8);
- (ii) la Demande n'indique pas la date à partir de laquelle la Requérante ou ses prédécesseurs en titre ont employé la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9).

[22] À l'appui de la partie (i) de ce motif, l'Opposante s'appuie sur l'*Affidavit Lecourt (2)* qui contient divers imprimés de pages Web du site Web

www.cgi.com, qui, comme le soutient l'Opposante au paragraphe 7.5 de ses observations écrites, est un imprimé de la page « Solutions » du site Web de la Requérante, où la seule mention de « LIBERTY » est dans le nom « Liberty Financial Software Suite+ » [suite logicielle financière Liberty plus]. Toutefois, la preuve de l'Opposante n'établit aucun lien entre la Requérante et le site Web *www.cgi.com*. À cet égard, bien que la propriété de la Demande ait été transférée plusieurs fois depuis la date de production de la Demande, aucun des transferts ne concernait une entité nommée CGI et il n'est pas clair, le cas échéant, quel est le lien entre la Requérante et le site Web *www.cgi.com*. De plus, M^{me} Lecourt a accédé à ces pages Web le 28 novembre 2019, soit plus de cinq ans après la date pertinente pour ce motif.

[23] En ce qui concerne la partie (ii) du motif fondé sur l'article 30*b*), la Demande indique que la Demande est fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9). Toutefois, l'Opposante n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette revendication.

[24] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, ce motif est rejeté.

Article 30e)

[25] L'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) de la Loi, plus précisément qu'au moment de la production de la Demande, la Requérante, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9).

[26] L'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté aucune observation pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial requis en vertu de ce motif.

[27] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, ce motif est rejeté.

Article 30i)

[28] L'Opposante allègue que, à la date de production de la Demande, la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les Produits et Services :

- (i) [TRADUCTION] « [...] compte tenu des allégations figurant dans la déclaration d'opposition »;
- (ii) parce que l'emploi de la Marque est contraire à l'article 22 de la Loi, puisque l'emploi de la Marque est susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux Marques de commerce de l'Opposante.

[29] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de l'un ou l'autre des aspects de ce motif d'opposition, et elle n'a présenté aucun argument à l'appui de ce motif.

[30] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, ce motif est également rejeté.

ANALYSE DES AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[31] Les autres motifs d'opposition sont tous fondés sur la question de savoir s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les noms commerciaux et Marques de commerce de l'Opposante, qui ont été employés antérieurement ou révélés par l'Opposante (voir l'annexe B, au paragraphe h), pour une liste des noms commerciaux qui auraient été employés antérieurement au Canada).

[32] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir que laisse la vue de marques de commerce dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui 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 Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20]. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou

loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou de la même classe de la classification de Nice.

[33] 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 (souvent appelée le caractère distinctif acquis); b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre des 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés et le degré de ressemblance est souvent considéré comme celui qui revêt le plus d'importance, mais il n'est pas à lui seul déterminant de la question de la confusion [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot*, et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

[34] Pour en venir à ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la produite et de toutes les observations présentées dans le cadre de la présente opposition, qui, dans tous les cas, n'ont été fournies que par l'Opposante.

Article 12(1)d) – enregistralité

[35] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[36] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour confirmer que les enregistrements invoqués par l'Opposante existent et appartiennent toujours à l'Opposante [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[37] Dans l'évaluation de la question de la confusion, je concentrerai mon analyse sur les enregistrements de l'Opposante pour LIBERTY TIME REPORTING, LIBERTY

EXPENSE REPORTING, LIBERTY TAX REPORTING, LIBERTY TRAVEL REPORTING et LIBERTY EXPENSETRAX (collectivement, les Marques Reporting de l'Opposante), puisque je considère que ces marques de commerce déposées représentent le meilleur argument de l'Opposante à l'égard de ce motif. À cet égard, chacune de ces marques contient la Marque comme premier élément et les services en liaison avec lesquels ces marques sont enregistrées sont plus étroitement liés à ceux en cause que les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, si la Marque ne crée pas de confusion avec ces marques de commerce, elle ne créera pas confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l'Opposante.

Degré de ressemblance

[38] La Cour suprême du Canada a suggéré dans *Masterpiece*, au paragraphe 49, qu'une évaluation de la ressemblance entre les marques devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion. Si les marques ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse mène à une conclusion de probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[39] Dans ses observations écrites, l'Opposante invoque *Masterpiece* pour affirmer que, bien que le premier mot d'une marque soit généralement considéré comme le plus important pour établir le caractère distinctif, pour évaluer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est « particulièrement frappant ou unique ».

[40] En l'espèce, les Marques Reporting de l'Opposante commencent toutes par le mot LIBERTY et la Marque n'est constituée que du mot LIBERTY. Bien que les marques doivent être considérées dans leur totalité dans le cadre de l'évaluation de la probabilité de confusion, il a également été historiquement établi que le premier élément d'une marque est le plus important pour établir son caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst), à la p. 188].

[41] Je suis d'accord avec l'Opposante que l'élément dominant de toutes les marques déposées qu'elle a invoquées dans sa déclaration d'opposition, à l'exception de la marque de commerce LIBERTY EXPENSETRAX (où EXPENSETRAX est un mot inventé et est donc aussi un élément unique), est le mot LIBERTY. Étant donné que la Marque n'est constituée que de ce mot, la Marque et les Marques Reporting de l'Opposante partagent le même élément dominant. Il y a donc un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties.

[42] Néanmoins, il y a aussi des différences entre les marques dans la présentation et le son en raison des autres mots inclus dans les Marques Reporting de l'Opposante (la plupart d'entre eux suggèrent des services liés). Ces composantes ont aussi l'effet que les Marques Reporting de l'Opposante suggèrent une idée différente de celle suggérée par la Marque.

[43] Toutefois, dans l'ensemble, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[44] Les marques des deux parties partagent le mot LIBERTY, qui ne suggèrent aucun de leurs produits et services liés. Toutefois, toutes les Marques Reporting de l'Opposante comprennent également des mots qui suggèrent leurs services liés. Par conséquent, je considère que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que toutes les Marques Reporting de l'Opposante.

[45] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce correspond à la mesure dans laquelle une marque est devenue connue. En l'espèce, la preuve des revenus (Affidavit Walters, au para 9) et des dépenses publicitaires (Affidavit Walters, au para 10) fournie par l'Opposante concerne exclusivement la marque de commerce LIBERTY TAX. En ce qui concerne les Marques Reporting de l'Opposante, M. Walters affirme dans son affidavit que l'Opposante emploie ces marques de commerce sur son site Web, dans des brochures, sur des documents promotionnels, dans des annonces, dans des annonces à la radio, dans des publipostages, dans des courriels, sur des panneaux publicitaires publics, dans le cadre d'une commercialisation de paiement au clic, dans YouTube et dans des annonces diffusées dans les cinémas, entre autres

(Affidavit Walters, aux para 21, 23, 25, 29 et 31). Toutefois, bien que l'Opposante ait fourni des copies de ses enregistrements pour ses Marques Reporting, l'Opposante n'a fourni aucune preuve pour corroborer les affirmations de M. Walters. Par conséquent, je ne conclus pas que les Marques Reporting de l'Opposante sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.

[46] La Requérante n'a produit aucune preuve dans le cadre de la présente procédure.

[47] Par conséquent, je conclus que, dans l'ensemble, ce facteur favorise légèrement la Requérante en raison du caractère distinctif inhérent, puisque le caractère distinctif acquis ne favorise aucune des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] Comme il en a été discuté ci-dessus, en l'absence de preuve d'emploi de la Marque ou des Marques Reporting de l'Opposante, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Genre des produits, services et entreprises, ou nature du commerce

[49] Lorsqu'on examine ce facteur, c'est l'état déclaratif des services, tel qu'il figure dans les enregistrements invoqués par l'Opposante, et les états déclaratifs des produits et services qui figurent dans la Demande qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion [*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)].

[50] Les services liés aux Marques Reporting de l'Opposante sont définis comme suit : [TRADUCTION] « Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur » [non souligné dans l'original].

[51] Comme il sera examiné plus en détail ci-dessous, bien que la majorité des Produits et Services soient restreints par leur libellé dans la Demande comme étant destinés et offerts aux établissements financiers dans le domaine des services financiers, les services (8) dans la Demande ne sont pas si limités. Ils englobent plutôt l'offre d'information financière, généralement à des clients, y compris des soldes de comptes, des retraits, des types et des intitulés de comptes, et des virements de fonds. La description complète des services (8) dans la Demande est la suivante, la partie résumée ci-dessus étant soulignée :

[TRADUCTION]

Offre d'information financière, nommément de soldes de comptes clients, de retraits de comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de comptes clients et de types de comptes clients, par voie électronique, nommément par Internet et par des appareils mobiles; services financiers, nommément transmission à distance de données et de documents financiers, nommément transmission d'intitulés de comptes clients, de types de comptes clients, de soldes de comptes clients, de dépôts, de retraits et de virements de fonds par Internet, en provenance ou à destination de clients d'établissements financiers; virement électronique de fonds, y compris règlement de factures par Internet, par des ordinateurs tablettes et par des appareils électroniques mobiles; services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans le domaine des services financiers en ligne, nommément des services en ligne d'émission de comptes clients et de la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

[52] Je conclus que les services susmentionnés de la Requérante (les Services financiers aux clients) sont étroitement liés aux services liés aux Marques Reporting de l'Opposante, puisque les deux états déclaratifs visent l'offre d'information financière personnelle aux utilisateurs et aux clients. À cet égard, les Services financiers aux clients de la Requérante indiquent explicitement qu'ils sont destinés aux clients d'établissements financiers ou que les services sont accessibles au moyen de tablettes et d'appareils mobiles, ce qui signifie implicitement qu'ils sont destinés à l'usage

quotidien des clients. Ce facteur favorise donc l'Opposante en ce qui a trait aux Services financiers aux clients.

[53] Je ne conclus pas qu'aucun des Produits ou des autres Services des parties ne se chevauchent ou n'ont un lien suffisamment étroit compte tenu des voies de commercialisation ou des clients spécifiques et distincts liés aux marques des parties. À l'exception des Services financiers aux clients de la Requérante, les Produits et les autres Services sont clairement restreints par le libellé de la Demande comme étant destinés et offerts aux établissements financiers dans le domaine des services financiers.

[54] En revanche, les Services fiscaux de l'Opposante sont clairement décrits dans les enregistrements des Marques Reporting de l'Opposante comme étant destinés à être utilisés [TRADUCTION] « dans la gestion des finances personnelles » et comme étant accessible à partir de [TRADUCTION] l'« ordinateur de l'utilisateur ». À mon avis, il y a une distinction claire entre les produits et services offerts aux clients à des fins personnelles et ceux destinés et offerts aux établissements financiers dans le domaine des services financiers. Ce facteur favorise donc la Requérante en ce qui a trait aux Produits et Services, à l'exception des Services financiers aux clients.

Circonstances de l'espèce – invocation d'une famille de marques

[55] Dans la déclaration d'opposition et son plaidoyer écrit, l'Opposante renvoie à sa [TRADUCTION] « famille de marques de commerce et de noms commerciaux LIBERTY ». Il est bien établi que pour pouvoir invoquer une famille de marques de commerce, l'opposant doit prouver l'emploi de chaque marque de commerce de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, la preuve de l'Opposante concernant l'emploi de ses marques se rapporte exclusivement à la marque de commerce LIBERTY TAX (voir plus précisément les chiffres des revenus [Affidavit Walters, au para 9] et des dépenses publicitaires [Affidavit Walters, au para 10], ainsi que les Pièces C, D, G et H de l'Affidavit Walters pour des exemples d'emploi aux points de vente au détail et dans les annonces), par opposition à tout groupe ou « famille » de marques de commerce. La preuve de

l'Opposante n'est donc pas suffisante pour étayer l'existence d'une famille de marques. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'Espèce qui aide l'Opposante.

Conclusion

[56] Le test à appliquer pour évaluer la confusion est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la marque de commerce LIBERTY de la Requérante en liaison avec les Produits et Services alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des Marques Reporting de l'Opposante (LIBERTY TIME REPORTING, LIBERTY EXPENSE REPORTING, LIBERTY TAX REPORTING, LIBERTY TRAVEL REPORTING et LIBERTY EXPENSETRAX) et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*, au para 20].

[57] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus qu'au mieux pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques Reporting de l'Opposante est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion en ce qui a trait aux Services financiers aux clients. Étant donné qu'il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce, je dois donc trancher à l'encontre de la Requérante en ce qui a trait aux Services financiers aux clients, mais je suis d'avis que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des Produits et des autres Services. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte du fait qu'il y a un degré considérable de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation et le son, mais dans une moindre mesure en ce qui a trait aux idées qu'elles suggèrent, compte tenu du mot descriptif qui suit le mot LIBERTY dans les Marques Reporting de l'Opposante. J'ai également tenu compte du fait qu'il y a un lien étroit, et un chevauchement possible, entre les services visés par les enregistrements des Marques Reporting de l'Opposante et les Services financiers aux clients de la Requérante, tandis que tout lien entre les Services fiscaux de l'Opposante et les autres Produits et Services est trop éloigné pour étayer une probabilité raisonnable de confusion.

[58] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en ce qui a trait aux Services financiers aux clients énumérés dans les services (8) dans la Demande, mais il est rejeté en ce qui a trait aux Produits et aux Services autres que les Services financiers aux clients.

Articles 16(1)a) et c) – Droit à l'enregistrement

[59] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les produits (4) et les services (3), (4), (5) et (8) (dont l'enregistrement est fondé sur l'emploi au Canada depuis 2011). Le fondement de ce motif est qu'en vertu de l'article 16 de la Loi, à la date de premier emploi revendiquée dans la Demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce de l'Opposante ou ses noms commerciaux LIBERTY, LIBERTY TAX, LIBERTY TAX CANADA, LIBERTY TAX SERVICE et LIBERTY TAX SERVICE CANADA, qui avaient tous été employés antérieurement ou révélés au Canada.

[60] En ce qui concerne ces motifs d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de prouver l'emploi ou la révélation d'au moins une des marques de commerce ou un des noms commerciaux invoqués par l'Opposante avant la date du premier emploi de la Requérante. L'Opposante doit également démontrer que la même marque de commerce ou le même nom commercial n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la Demande (article 16(5)).

[61] L'Opposante doit démontrer qu'une marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les produits ou services de l'Opposante en vertu des articles 4(1) ou 4(2) de la Loi.

[62] En ce qui concerne l'allégation d'emploi antérieur d'un nom commercial, je note que la Loi définit le nom commercial comme étant le « [n]om sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ».

[63] En ce qui concerne l'évaluation de l'emploi d'un nom commercial, la Loi ne contient aucune définition de ce qui constitue un tel emploi. Toutefois, le sujet a été

examiné par la Cour fédérale dans *Mr Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 (CF 1^{re} inst), où le juge Simpson a déclaré ce qui suit :

Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquaient à l'emploi d'un nom commercial. Voici ses propos sur la question :

Bien que la *Loi sur les marques de commerce* ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

Par conséquent, l'emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera décidée.

Preuve d'emploi de l'Opposante

[64] Les paragraphes 7 à 17 et 32, et les Pièces C à H de l'Affidavit Walters indiquent les revenus des ventes et les dépenses publicitaires pour les années 2007 à 2018 pour la marque de commerce LIBERTY TAX, une description et des exemples de la façon dont la marque de commerce LIBERTY TAX est employée dans les bureaux de l'Opposante, ainsi que des exemples de la façon dont la marque de commerce LIBERTY TAX est employée dans l'annonce et la promotion. Je suis disposée à accepter que l'Opposante ait employé LIBERTY TAX comme marque de commerce et nom commercial en liaison avec les Services fiscaux de l'Opposante, au moins sur l'enseigne extérieur de ses bureaux [*Structure Tone Environmental Corp c STO Holdings Inc*, 2022 COMC 73].

[65] Je note que l'Affidavit Walters indique que l'Opposante emploie également le nom commercial Liberty Tax Service Inc. par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, qui n'est pas identifiée. De plus, M. Walters revendique ce qui suit au paragraphe 35 : [TRADUCTION] « Tout l'emploi décrit ci-dessus, y compris les revenus et les dépenses publicitaires, était également lié au nom commercial Liberty Tax Service, Inc. ». Pour les raisons qui seront examinées ci-dessous, je ne suis pas convaincue que l'Opposante ait démontré l'emploi de ce nom commercial.

[66] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve de l'Opposante établit l'emploi au Canada du nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX en liaison avec les Services fiscaux de l'Opposante, avant la date pertinente pour ces motifs d'opposition.

[67] M. Walters affirme également que l'Opposante a employé toutes les autres marques de commerce déposées de l'Opposante depuis diverses dates sur son site Web, dans des brochures, sur des documents promotionnels, dans des annonces, dans des annonces à la radio, dans des publipostages, dans des courriels, sur des panneaux publicitaires publics, dans le cadre d'une commercialisation de paiement au clic, dans YouTube et dans des annonces diffusées dans les cinémas, entre autres (Affidavit Walters, au para 19). Toutefois, il n'y a aucune preuve pour corroborer cette affirmation.

[68] La preuve de l'Opposante n'établit donc pas l'emploi de l'une ou l'autre des autres marques de commerce de l'Opposante ou de l'un ou l'autre de ses autres noms commerciaux mentionnés dans sa déclaration d'opposition. Étant donné que l'Opposante ne s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard d'aucune de ses autres marques de commerce ou noms commerciaux, je n'évaluerai ces motifs qu'au regard de la marque de commerce et du nom commercial LIBERTY TAX de l'Opposante employés en liaison avec les Services fiscaux de l'Opposant depuis au moins 2007.

Affirmation de l'Opposante concernant les services offerts aux banques

[69] Les paragraphes 32 à 36 et la Pièce I de l'Affidavit Walters décrivent un autre aspect de l'entreprise de l'Opposante, au-delà des Services fiscaux de l'Opposante, à savoir [TRADUCTION] « [l']émission de prêts aux clients » qui sont traités par les banques au Canada. L'Opposante décrit cet aspect de son entreprise aux paragraphes 32 à 34 de l'Affidavit Walters, dont les paragraphes 33 et 34 se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

33. L'émission de prêts aux clients est une partie importante de l'entreprise de l'Opposante, l'émission des prêts aux clients est toujours effectuée en liaison avec la marque de commerce LIBERTY TAX.

34. En ce qui concerne la préparation de remboursement de taxe, l'Opposante obtient des prêts anticipés de remboursement auprès des clients. Au moment où l'Opposante prépare le remboursement de taxe des clients, l'Opposante émet un chèque au client. L'Opposante conclura ensuite une entente de courtoisie en matière d'indemnité pour encaissement de chèques avec trois banques canadiennes (à savoir la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque de Montréal), ce qui permet aux clients de négocier le chèque dans l'une des banques sur présentation d'une lettre de courtoisie en matière d'encaissement de chèques. L'ARC verse le remboursement du client à l'Opposante lorsqu'il est traité.

[70] À cet égard, la Pièce I de l'Affidavit Walters contient une copie d'une entente de courtoisie en matière d'indemnité pour encaissement de chèques conclue entre Liberty Tax Service Inc. (une filiale en propriété exclusive de l'Opposante) et la Banque Royale du Canada (RBC). L'entente est datée du 13 novembre 2018 et contient une date de résiliation du 31 octobre 2019, mais l'entente produite en preuve n'est pas signée par RBC. Il n'est donc pas clair si cette entente ou tout autre accord de ce genre a déjà été en vigueur. Quoi qu'il en soit, la date de l'entente à la Pièce I est postérieure à la date pertinente pour ce motif et l'Affidavit Walters ne précise pas quand l'Opposante a commencé à offrir des services d'indemnisation pour encaissement de chèques aux banques au Canada.

[71] Je ne conclus donc pas que la preuve relative aux présumées transactions commerciales de l'Opposante avec des banques canadiennes établit un emploi réel de la marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante ou du nom commercial Liberty Tax Service Inc. avant la date pertinente.

Évaluation de la confusion

Degré de ressemblance

[72] À l'instar des marques de déclaration de l'Opposante susmentionnées, je conclus que le mot LIBERTY est l'élément dominant de la Marque et de la marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante, puisque je considère que le mot « tax » suggère clairement les services fiscaux de l'Opposante. La ressemblance entre LIBERTY TAX et LIBERTY dans la présentation et le son est légèrement supérieure à la ressemblance entre la Marque et les Marques Reporting de l'Opposante, ne serait-ce qu'en raison du fait que LIBERTY TAX n'est constitué que de deux mots, et que le mot TAX est un mot court de trois lettres.

[73] Les idées suggérées par LIBERTY et LIBERTY TAX sont toutefois différentes, puisque la présence du mot TAX dans la marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante suggère clairement des services fiscaux, tandis que LIBERTY à elle seule suggère sans doute un certain niveau de liberté lorsqu'elle est employée en liaison avec les Produits et Services de la Requérante.

[74] Dans l'ensemble, je conclus donc que ce facteur favorise l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et acquis

[75] Encore une fois, le nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante et la Marque partagent tous deux le mot LIBERTY, qui ne suggère pas particulièrement l'un ou l'autre de leurs produits ou services liés. Toutefois, étant donné que le nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante suggèrent les Services fiscaux de l'Opposante, je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé.

[76] Le caractère distinctif acquis d'une marque correspond à la mesure dans laquelle une marque est devenue connue. La preuve de l'Opposante démontre l'emploi de la marque de commerce LIBERTY TAX au cours des années 2007 à 2018 au moyen d'importants chiffres de revenus et de dépenses publicitaires, ainsi que d'exemples représentatifs d'emploi (voir l'Affidavit Walters, aux para 7 à 17, et les Pièces C à H) en

liaison avec les services fiscaux LIBERTY TAX. Je suis donc convaincue que la preuve démontre que le nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante est devenu largement connu au Canada.

[77] Étant donné que la Requérante n'a pas produit de preuve d'emploi de la Marque au Canada, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[78] L'Opposante a fourni une preuve d'emploi, au cours des années 2007 à 2018, de son nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX en liaison avec les Services fiscaux LIBERTY TAX décrits ci-dessus. Étant donné qu'aucune preuve d'emploi n'a été produite par la Requérante, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits, services et entreprises, ou nature du commerce

[79] Bien que les Produits et Services visés par la Demande et les Services fiscaux LIBERTY TAX soient, de façon générale, tous des services financiers, pour les raisons suivantes, je conclus que les services offerts par chaque partie se distinguent et visent des groupes de clients distincts.

[80] Bien que la Requérante n'ait pas produit de preuve dans le cadre de la présente procédure, les états déclaratifs des Produits et Services figurant dans la Demande indiquent clairement que, à l'exception des Services financiers aux clients figurant dans les services (8), les Produits et Services sont particulièrement destinés ou offerts aux établissements financiers. Les états déclaratifs des Produits et Services (à l'exclusion des Services financiers aux clients) sont tous définis comme étant *destinés et offerts aux établissements financiers dans le domaine des services financiers* et contiennent également des descriptions détaillées du type d'information financière à laquelle les Produits et Services s'appliquent, notamment des renseignements financiers généraux des clients comme des renseignements sur les comptes, la gestion de portefeuille, les retraits de comptes, les dépôts et les virements de fonds, ainsi que les hypothèques et les prêts. Plus important encore, aucun des Produits et Services ne renvoie ou ne se rapporte clairement à la préparation de remboursement de taxe ou à des produits ou

services fiscaux. En revanche, les Services fiscaux de l'Opposante sont clairement définis et décrits dans la preuve comme étant destinés à la vente [TRADUCTION] « au détail », et se limitent aux services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe (Affidavit Walters, au para 7).

[81] À mon avis, il n'y a aucun chevauchement ni aucune relation suffisamment étroite entre les Produits et Services de la Requérante (à l'exclusion des Services financiers aux clients dont il est question en détail ci-dessous) et les Services fiscaux de l'Opposante qui ferait en sorte que ce facteur favoriserait l'Opposante en raison des différences dans les services eux-mêmes, ainsi que de la distinction entre les clients identifiés.

[82] En ce qui concerne les Services financiers aux clients figurant dans les services (8) dans la Demande, bien que le libellé de ces services dans la Demande ne limite pas la voie de commercialisation aux établissements financiers, l'état déclaratif énumère en détail la nature de l'information financière fournie à ce que je qualifierais de « services financiers quotidiens pour les clients » (à savoir les soldes de comptes, les retraits, les dépôts, les noms de comptes et d'autres renseignements similaires) et ne contient aucun renvoi à des services de préparation de remboursement de taxe ou d'escompte du remboursement de taxe, ou à tout autre service fiscal. Comme dans le cas des Produits et Services examinés au paragraphe précédent, je ne conclus pas non plus que ce facteur favorise l'Opposante en ce qui a trait aux Services financiers aux clients. Je note que cette conclusion diffère de la conclusion concernant les Services financiers aux clients qui a été tirée dans le cadre de l'évaluation ci-dessus de la confusion en vertu de l'article 12(1)d). Cela découle du fait que c'est la preuve de l'Opposante concernant l'emploi réel de ses marques de commerce figurant dans la preuve au dossier qui est considérée sous le motif évalué ici (qui, comme j'en ai conclu, établit l'emploi réel du nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX en liaison avec les Services fiscaux de l'Opposante), par opposition à l'état déclaratif des services plus large figurant dans les enregistrements examinés dans le cadre de l'évaluation en vertu de l'article 12(1)d).

[83] À la lumière des produits et services distincts des parties et des clients différents et distincts des parties, à savoir que les Produits et Services de la Requérante fournis aux établissements financiers relativement aux renseignements financiers généraux des clients n'ont aucun lien clair avec les taxes ou la préparation de déclarations de revenus, par opposition aux Services fiscaux étroitement définis de l'Opposante qui se limitent aux services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe, particulièrement dans le secteur du commerce de détail, je conclus que ce facteur favorise la Requérante en ce qui a trait à tous les Produits et Services.

Conclusion

[84] En fin de compte, le test à appliquer est la question de savoir si un consommateur canadien ordinaire, qui a un souvenir imparfait du nom commercial ou marque de commerce LIBERTY TAX de l'Opposante en liaison avec les services de préparation de remboursement de taxe au détail et d'escompte du remboursement de taxe au détail, lorsqu'il voit la marque de commerce LIBERTY de la Requérante en liaison avec les Produits et Services, penserait que les Produits et Services proviennent de la même source que le nom commercial ou marque de commerce LIBERTY TAX. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, et particulièrement celle concernant les produits, les services et clients distincts des parties, je conclus qu'il ne le penserait pas. Étant donné que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties, je rejette les deux motifs d'opposition fondés sur l'article 16.

Article 2 – caractère distinctif

[85] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[86] Afin de s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer que la réputation de son ou ses noms commerciaux et/ou marques de commerce empêche la Marque de la Requérante d'être distinctive, et le niveau d'emploi requis exige que soit démontrée une « réputation suffisante », « importante [ou]

significative » en liaison avec les produits et services pertinents à la date pertinente, à savoir le 26 mars 2018 en l'espèce [*Hilton Worldwide Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership*, 2019 COMC 133, citant *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[87] Je suis convaincue que l'Opposante a fourni une preuve suffisante de l'emploi du nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX, y compris des chiffres des revenus et des dépenses publicitaires pour les années 2007 à 2018, des exemples de la façon dont LIBERTY TAX est employée sur l'enseigne extérieure de bureaux et sur son site Web, et des exemples d'annonces employant le nom commercial et marque de commerce LIBERTY TAX, pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition.

[88] Toutefois, la détermination de ce motif repose également sur l'évaluation de la probabilité de confusion entre les marques en cause [*Hilton*]. Étant donné que la différence dans la date pertinente pour ce motif n'a aucune incidence significative sur mon évaluation de la confusion, comme elle est énoncée ci-dessus à l'égard des motifs fondés sur l'article 16, ce motif d'opposition est également rejeté.

DÉCISION

[89] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'est délégué en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande en ce qui a trait aux services biffés dans le texte ci-dessous et rejette l'opposition en ce qui a trait à tous les produits et autres services selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi :

Services

[TRADUCTION]

~~(8) Offre d'information financière, nommément de soldes de comptes clients, de retraits de comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de comptes clients et de types de comptes clients, par voie électronique, nommément par Internet et par des appareils mobiles; services financiers, nommément transmission à distance de données et de documents financiers, nommément transmission d'intitulés de comptes clients, de types de comptes~~

~~clients, de soldes de comptes clients, de dépôts, de retraits et de virements de fonds par Internet, en provenance ou à destination de clients d'établissements financiers; virement électronique de fonds, y compris règlement de factures par Internet, par des ordinateurs tablettes et par des appareils électroniques mobiles;~~
services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans le domaine des services financiers en ligne, notamment des services en ligne d'émission de comptes clients et de la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A – LIBERTY – DEMANDE N° 1,680,532

Produits

[TRADUCTION]

(1) Logiciels, nommément suite d'applications logicielles destinées aux établissements financiers pour l'émission de comptes clients, la gestion de comptes clients, la gestion des relations avec la clientèle, l'établissement de profils financiers, la gestion des risques relatifs aux clients, la gestion de portefeuilles de clients, la gestion des communications avec la clientèle, la gestion des données financières de clients, la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients, la gestion de bases de données, l'entreposage de données et le stockage de documents électroniques et financiers pour des établissements financiers.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour destinés aux établissements financiers pour l'automatisation de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires, le flux de travaux des processus d'établissements financiers, la prise de décisions automatisée, la gestion de documents pour l'implémentation du traitement automatisé de dossiers de prêts et de prêts hypothécaires, la notation et l'évaluation de demandes de prêt, la gestion de demandes de prêt et la production de rapports sur les demandes de prêt.

(3) Logiciels destinés aux établissements financiers, nommément logiciels permettant aux établissements financiers d'offrir des services financiers aux clients, nommément l'accès à des comptes clients, la gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la présentation de produits financiers offerts aux clients par les établissements financiers, ainsi que le flux de travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(4) Logiciels, nommément logiciels permettant aux établissements financiers d'offrir des services bancaires sur Internet à leurs clients.

(5) Logiciels, nommément logiciels destinés aux établissements financiers ou aux intermédiaires financiers pour la présentation et l'obtention d'information financière, nommément de soldes de comptes clients, de retraits de comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de comptes clients et de types de comptes clients, ainsi que pour la réalisation d'opérations financières avec des clients.

Services

[TRADUCTION]

(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'émission de prêts hypothécaires et de prêts, nommément logiciel-service offert aux établissements financiers pour l'automatisation du traitement de dossiers ainsi que de la consignation et de la gestion de prêts hypothécaires et de prêts pour les clients d'établissements financiers.

(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment hébergement d'applications logicielles pour des tiers dans le domaine des services financiers, notamment pour l'accès à des comptes clients, la gestion de comptes clients, la présentation de produits financiers offerts aux clients par les établissements financiers, ainsi que le flux de travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(3) Développement et programmation de logiciels pour des établissements financiers.

(4) Installation, maintenance et réparation de logiciels destinés aux établissements financiers.

(5) Offre de ressources électroniques pour la réalisation d'opérations financières, notamment de logiciels sur Internet pour le traitement d'opérations financières, notamment l'accès à des comptes clients, la gestion de comptes clients, la présentation de produits financiers offerts aux clients par les établissements financiers, ainsi que le flux de travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(6) Échange d'information entre les établissements financiers et les fournisseurs d'assurance vie concernant l'assurance crédit pour les clients d'un établissement financier, et échange d'information entre les établissements financiers et les agences d'évaluation du crédit concernant l'évaluation du crédit ou la cote de solvabilité des clients d'établissements financiers.

(7) Offre de processus de demande de création de comptes à d'autres établissements financiers pour les comptes chèques, les comptes d'épargne, les comptes de dépôt à terme et d'autres comptes financiers, notamment les comptes de placement enregistrés, les comptes d'épargne enregistrés, les comptes d'actions, les comptes d'épargne spéciaux, les comptes chèques spéciaux, les comptes de prêt et les lignes de crédit.

(8) Offre d'information financière, notamment de soldes de comptes clients, de retraits de comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de comptes clients et de types de comptes clients, par voie électronique, notamment par Internet et par des appareils mobiles; services financiers, notamment transmission à distance de données et de documents financiers, notamment transmission d'intitulés de comptes clients, de types de comptes clients, de soldes de comptes clients, de dépôts, de retraits et de virements de fonds par Internet, en provenance ou à destination de clients d'établissements financiers; virement électronique de fonds, y compris règlement de factures par Internet, par des ordinateurs tablettes et par des appareils électroniques mobiles; services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans le domaine des services financiers en ligne, notamment des services en ligne d'émission de comptes clients et de la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

(9) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant à des établissements financiers d'offrir des services financiers par Internet à leurs clients; services de gestion informatisée de bases de données pour des établissements financiers; services de traitement d'opérations financières pour des établissements financiers, notamment émission de comptes clients, gestion de comptes clients, gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

ANNEXE B – LISTE COMPLÈTE DES MOTIFS D’OPPOSITION

a) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi, en ce sens que la Demande n’inclut aucun état déclaratif, dans les termes ordinaires du commerce, des produits et services en liaison avec lesquels la Marque a prétendument été employée ou sera employée.

b) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*b*) de la Loi, en ce sens que la Marque n’a pas été employée au Canada par la Requérante en liaison avec les produits (4) ou les services (3), (4), (5) ou (8) depuis 2011.

c) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*b*) de la Loi, en ce sens que la Demande n’indique pas la date à partir de laquelle la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5), et les services (1), (2), (6), (7) et (9).

d) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*e*) de la Loi, en ce sens que la Requérante, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, n’a pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3) et (5) et les services (1), (2), (6), (7) et (9).

e) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*l*) de la Loi, en ce sens que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et (5) et les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9), compte tenu des allégations figurant dans la déclaration d’opposition.

f) La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30*l*) de la Loi, en ce sens que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et (5) et les services (1), (2), (3), (4),

(5), (6), (7), (8) et (9). Plus précisément, l'emploi de la Marque est contraire à l'article 22 de la Loi et l'emploi de la Marque est susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées suivantes, tant individuellement qu'en tant que famille :

- 1) LIBERTY TAX, enregistrement n° LMC559,500;
- 2) LIBERTY TAX SERVICE, enregistrement n° LMC524,820;
- 3) LIBERTY TIME REPORTING, enregistrement n° LMC787,190;
- 4) LIBERTY EXPENSE REPORTING, enregistrement n° LMC787,189;
- 5) LIBERTY TAX REPORTING, enregistrement n° LMC787,194;
- 6) LIBERTY TAX SERVICE and Design, enregistrement n° LMC559,502;
- 7) LIBERTY TRAVEL REPORTING, enregistrement n° LMC787,191;
- 8) LIBERTY EXPENSE TAX, enregistrement n° LMC787,192.

g) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi, en ce sens qu'à la date de premier emploi revendiquée en ce qui a trait aux produits (4) et aux services (3), (4), (5) et (8), la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes qui avaient été employées antérieurement et révélées au Canada par l'Opposante, tant individuellement qu'en tant que famille :

- 1) LIBERTY TAX;
- 2) LIBERTY TAX SERVICE;
- 3) LIBERTY TIME REPORTING;
- 4) LIBERTY EXPENSE REPORTING;
- 5) LIBERTY TAX REPORTING;
- 6) LIBERTY TAX SERVICE and Design;
- 7) LIBERTY TRAVEL REPORTING;
- 8) LIBERTY EXPENSE TRAX.

h) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi, en ce sens qu'à la date de premier emploi revendiquée en ce qui a

trait aux produits (4) et aux services (3), (4), (5) et (8), la Marque créait de la confusion avec des noms commerciaux qui avaient été employés antérieurement et révélés au Canada par l'Opposante, à savoir :

- 1) LIBERTY;
- 2) LIBERTY TAX;
- 3) LIBERTY TAX CANADA;
- 4) LIBERTY TAX SERVICE;
- 5) LIBERTY TAX SERVICE CANADA.

i) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi, en ce sens qu'à la date de production de la Demande en ce qui a trait aux produits (4) et aux services (3), (4), (5) et (8), la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes qui avaient été employées antérieurement et révélées au Canada par l'Opposante, tant individuellement qu'en tant que famille :

- 1) LIBERTY TAX;
- 2) LIBERTY TAX SERVICE;
- 3) LIBERTY TIME REPORTING;
- 4) LIBERTY EXPENSE REPORTING;
- 5) LIBERTY TAX REPORTING;
- 6) LIBERTY TAX SERVICE and Design;
- 7) LIBERTY TRAVEL REPORTING;
- 8) LIBERTY EXPENSETRAX

j) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi, en ce sens qu'à la date de production de la Demande en ce qui a trait aux produits (4) et aux services (3), (4), (5) et (8), la Marque créait de la confusion avec des noms commerciaux qui avaient été employés antérieurement et révélés au Canada par l'Opposante, à savoir :

- 1) LIBERTY;
- 2) LIBERTY TAX;
- 3) LIBERTY TAX CANADA;
- 4) LIBERTY TAX SERVICE;
- 5) LIBERTY TAX SERVICE CANADA.

k) La Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi, en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes de l'Opposante, tant individuellement qu'en tant que famille :

- 1) LIBERTY TAX, enregistrement n° LMC559,500;
- 2) LIBERTY TAX SERVICE, enregistrement n° LMC524,820;
- 3) LIBERTY TIME REPORTING, enregistrement n° LMC787,190;
- 4) LIBERTY EXPENSE REPORTING, enregistrement n° LMC787,189;
- 5) LIBERTY TAX REPORTING, enregistrement n° LMC787,194;
- 6) LIBERTY TAX SERVICE and Design, enregistrement n° LMC559,502;
- 7) LIBERTY TRAVEL REPORTING, enregistrement n° LMC787,191;
- 8) LIBERTY EXPENSETAX, enregistrement n° LMC787,192.

l) La Marque ne distingue pas la Requérante aux termes de l'article 2 de la Loi, en ce sens que la Marque ne distingue pas les Produits et Services des produits et services d'autres personnes, et n'est pas adaptée à les distinguer, du moins en raison des marques de commerce et des noms commerciaux de l'Opposante énumérés ci-dessus.

ANNEXE C – ENREGISTREMENT DE L’OPPOSANTE

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Services	Date de premier emploi
LIBERTY TAX	LMC559500	[TRADUCTION] Services de préparation de remboursement de taxe et d’escompte du remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés.	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 7 février 2000
LIBERTY TAX SERVICE	LMC524820	[TRADUCTION] Services de préparation de déclarations de taxe au détail fournis par un particulier et/ou par un ou plusieurs titulaires d’une licence de franchise, services éducatifs, notamment cours de préparation des déclarations des rapports d’impôt dispensés dans un établissement pédagogique, ou par cours par correspondance, fournis par un particulier et/ou par un ou plusieurs titulaires d’une licence de franchise.	[TRADUCTION] Déclaration d’emploi produite le 24 janvier 2000
LIBERTY TIME REPORTING	LMC787190	[TRADUCTION] Offre d’accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l’utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis 9 mars 2010

		utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.	
LIBERTY EXPENSE REPORTING	LMC787189	[TRADUCTION] Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis 9 mars 2010
LIBERTY TAX REPORTING	LMC787194	[TRADUCTION] Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis 10 mars 2010
 LIBERTY TAX SERVICE	LMC559502	[TRADUCTION] (1) Services préparation de déclarations de taxe au détail et services d'escomptage fiscal, les services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs porteurs de licence franchisés. (2) Services éducatifs, notamment cours de préparation de déclarations de revenus	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 7 février 1999

		offerts en classe ou par correspondance, fournis seuls et/ou par un ou plusieurs porteurs de licence franchisés.	
LIBERTY TRAVEL REPORTING	LMC787191	[TRADUCTION] Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis 9 mars 2010
LIBERTY EXPENSETRAX	LMC787192	[TRADUCTION] Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur.	[TRADUCTION] Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 9 mars 2010

Comparutions et agents inscrits au dossier

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

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP

Pour la Requérante : Riches, Mackenzie & Herbert LLP