



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

Référence : 2016 COMC 92
Date de la décision: 2016-06-09

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Assurant, Inc.

Opposante

et

Assurancia Inc.

Requérant(e)

1,574,477 pour ASSURANCIA

Demande

Introduction

[1] Assurancia Inc. (la Requérante) a produit le 23 avril 2012 une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce ASSURANCIA (la Marque) portant le numéro n° 1,574,477.

[2] La demande est fondée sur un emploi de la Marque au Canada depuis janvier 2008 en liaison avec des services de courtage d'assurances; services financiers, notamment planification financière; services de consultation en assurances et en planification financière (les Services).

[3] La demande d'enregistrement fut annoncée le 13 mars 2013 dans le *Journal des marques de commerce* pour fins d'opposition.

[4] Assurant, Inc. (l'Opposante) a produit le 13 août 2013 une déclaration d'opposition soulevant les motifs d'opposition fondés sur les articles 30(b) et (i), 12(1)(d), 16(1)(a) et (c) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi).

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration niant tous et chacun des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[6] L'Opposante a produit les affidavits de Martuza Tawawala daté du 22 janvier 2014 et de Mary P. Noonan daté du 22 janvier 2014.

[7] La Requérante a produit les affidavits de Michel Duciaume daté du 21 mai 2014 et Guiseppa Anzuino daté du 23 mai 2014. Ils ont tous deux été contre-interrogés et les transcriptions sont au dossier.

[8] Les parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées lors de l'audience.

[9] Pour les raisons plus amplement décrites ci-après, j'estime que la demande d'enregistrement doit être refusée.

Fardeau de preuve

[10] Dans le cadre de la procédure en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, c'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposante signifie qu'un motif d'opposition sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[11] Finalement, si après l'analyse de tous les facteurs pertinents, le registraire est dans le doute, c'est-à-dire, que les probabilités de confusion entre les marques des parties sont aussi

élevées que celles d'absence de confusion, cette situation doit être interprétée en défaveur de la requérante puisque c'est sur celle-ci que repose le fardeau ultime de preuve [voir *Christian Dior, supra*].

Remarques préliminaires

[12] J'ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier et identifiée ci-haut. Toutefois, je me référerai uniquement à ce que je considère pertinent pour les fins de ma décision.

[13] Outre les questions usuelles se rapportant au fardeau de la preuve et l'analyse des facteurs pertinents énumérés à l'article 6(5) de la Loi, ce dossier soulève également les questions suivantes :

- Y-a-t-il au dossier une preuve suffisante de l'existence d'une licence entre l'Opposante et les usagers de ses marques de commerce de sorte qu'elle pourrait bénéficier de cet usage?
- Les services de courtage d'assurances et d'assureur sont-ils intimement liés comme le prétend l'Opposante ou, au contraire comme le prétend la Requérante, sont-ils totalement différents?

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30(i) de la Loi

[14] La date pertinente pour l'analyse de ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)]

[15] L'article 30(i) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada. Cette déclaration est comprise dans la présente demande d'enregistrement.

[16] Cet article de la Loi peut être soulevé au soutien d'un motif d'opposition que dans des cas bien particuliers; par exemple, lorsque cette déclaration de la Requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[17] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Requérante était au courant de l'existence des marques de commerce de l'Opposante qui comportent toutes le mot ASSURANT (voir l'annexe A de cette décision). Je désignerai l'ensemble de ces marques par les marques ASSURANT. L'Opposante ajoute que la tentative de la Requérante d'enregistrer une marque de commerce similaire à ses marques constitue un acte de mauvaise foi de la part de la Requérante car il s'agirait d'une tentative délibérée de tirer profit de la réputation acquise au fil des ans des marques ASSURANT de l'Opposante afin de tromper les consommateurs en les amenant à croire faussement que les Services sont de quelque façon liés, associés, ou approuvés par l'Opposante.

[18] De plus, l'Opposante plaide, qu'étant donné que la production de la présente demande d'enregistrement et l'emploi de la Marque donnent cette impression fautive et trompeuse, la Requérante ne pouvait pas être satisfaite qu'elle pouvait employer ou enregistrer la Marque au Canada en liaison avec les Services de telle sorte que sa demande d'enregistrement contrevient aux dispositions des articles 7(b), 7(d), 20 et 22 de la Loi.

[19] Lors de l'audience, aucune représentation n'a été faite par l'Opposante sur ce point. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante se borne à se référer à son argumentaire concernant l'analyse des critères pertinents qu'elle juge tous largement en sa faveur. Elle prétend ainsi que la Requérante ne pouvait pas ne pas savoir l'existence des droits de l'Opposante dans ses marques et noms commerciaux au moment de la production de la présente demande, ce qui équivaut à de la mauvaise foi. Je note également que l'Opposante ne fait aucunement référence à l'article 7(d) de la Loi dans ses représentations écrites. Je m'abstiendrai donc de déterminer de la pertinence et du bien-fondé de cette référence dans le présent dossier.

[20] Le simple fait que la Requérante ait pu connaître l'existence des Marques ASSURANT ne suffit pas pour établir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada, comme l'allègue l'Opposante [voir *Woot inc c WootRestaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197; 2012 CarswellNat 4875].

[21] J'estime que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver la mauvaise foi de la Requérante.

[22] De plus, même s'il est loin d'être certain que la combinaison des articles 30(i) avec les articles 7(b), 20 et 22 de la Loi constitue un motif d'opposition valable, j'estime que je n'ai pas de preuve de diminution de la valeur de l'achalandage des marques ASSURANT de l'Opposante [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23; (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) aux para 46 et 63 à 68] ou d'une violation des articles 19 ou 20 de la Loi qui me permettrait de considérer l'emploi de la Marque contraire à la Loi [*Sunbeam Products, Inc c Mister Coffee Services Inc*, 2001 FCT 1218 (CanLII), 16 CPR (4d) 53 (CF 1^{re} inst) au para 18].

[23] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d'opposition.

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

[24] La date pertinente pour analyser ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la page 424 (CAF)].

[25] Mme Noonan est une recherchiste dans le domaine des marques de commerce, employée par les agents de l'Opposante. Le 16 janvier 2014 elle a procédé à une recherche du registre des marques de commerce, afin d'y trouver toutes les demandes d'enregistrement et les enregistrements de marques de commerce appartenant à l'Opposante et qui contiennent le terme 'ASSURANT'. Elle a noté 13 enregistrements et a produit comme pièce 1 à son affidavit les détails de chacun de ces enregistrements. J'ai reproduit à l'Annexe A de cette décision la liste des enregistrements apparaissant au paragraphe 3 de son affidavit (les marques ASSURANT).

[26] Pour les fins de cette opposition, je suis d'opinion que l'Opposante a de meilleures chances de succès en se référant à sa marque vocable ASSURANT qui fait l'objet des enregistrements LMC594,423 et LMC695,395. La liste des services pour chacun de ces enregistrements apparaît à l'annexe B de cette décision.

[27] J'ai vérifié le registre et je peux confirmer que ces enregistrements sont toujours valides. Ainsi, l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve.

[28] Il incombe donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque en liaison avec les Services ne risque pas de créer de la confusion avec la

marque vocable ASSURANT de l'Opposante. Le test à appliquer pour trancher cette question est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l'origine des Services. Ainsi, je dois déterminer si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque vocable ASSURANT de l'Opposante et qui voit la Marque employée en liaison avec les Services, croirait que ceux-ci sont offerts par l'Opposante ou sont autorisés par cette dernière.

[29] Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin, supra*; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[30] Tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas le critère le plus important est celui du degré de ressemblance entre les marques en présence. Je commencerai donc mon analyse des critères énumérés à l'article 6(5) par ce dernier.

Degré de ressemblance entre les marques

[31] L'arrêt *Masterpiece* nous enseigne également qu'il faut identifier l'élément dominant de chacune des marques. De plus, il a été déterminé dans le passé que le premier élément d'une marque de commerce est généralement le plus important [voir *Conde Nast Publication Inc c Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, ce premier élément perd de son importance lorsqu'il est couramment utilisé dans le commerce, descriptif ou suggestif [voir *Reno-Dépôt Inc c Homer TLC Inc* 2010 COMC 11, 84 CPR (4th) 58].

[32] Dans son plaidoyer écrit la Requérante admet que les marques se ressemblent. Toutefois, elle ajoute que cette ressemblance est causée par la présence de la particule commune

‘ASSURAN’ qui suggère fortement le domaine des assurances. Toutefois, le suffixe ‘CIA’ de la Marque diffère de la lettre ‘T’ de la marque vocable ASSURANT. Ainsi argumente la Requérante, en employant une telle composante, l’Opposante doit assumer les risques associés à l’emploi d’une telle marque. Puisqu’il s’agit d’une marque possédant un degré faible de caractère distinctif inhérent, la différence au niveau des suffixes des marques serait suffisante pour les distinguer. Je commenterai ce point lors de l’analyse du critère du caractère distinctif inhérent des marques et la preuve de l’état du registre.

[33] Je considère au final que malgré une certaine ressemblance visuelle et dans les idées qu’elles suggèrent, il existe une différence entre les marques des parties au niveau sonore en raison de la différence entre le suffixe ‘CIA’ et la lettre ‘T’.

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

[34] Le caractère distinctif inhérent des marques n’a pas été spécifiquement abordé lors de l’audience sauf pour un commentaire de l’Opposante à l’effet que les marques en présence possèderaient le même degré de caractère distinctif inhérent. Toutefois, dans son plaidoyer écrit la Requérante plaide que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que celui de la marque vocable ASSURANT de l’Opposante. Elle soutient que cette dernière marque est l’équivalent phonétique du participe présent du verbe ‘assurer’ alors que la Marque bien que suggestive demeure un mot inventé.

[35] Le degré de caractère distinctif inhérent des marques en présence est relativement faible en raison du caractère suggestif des marques des parties, compte tenu qu’elles comportent une première composante ASSURAN, qui suggère fortement le domaine des assurances lorsque les marques sont employées en liaison avec les services des parties. Toutefois, je suis d’accord avec la Requérante. La Marque, étant un mot inventé, possède néanmoins un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque vocable ASSURANT.

[36] Le caractère distinctif d’une marque peut être rehaussé par son emploi et la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada en raison de son emploi ou promotion. Je procéderai donc à l’analyse de la preuve de l’emploi des marques des parties qui a été versée au dossier.

[37] Je discuterai plus amplement des arguments de la Requérante sur la preuve de cette usage de la marque vocable ASSURANT de l'Opposante, à savoir :

- a) l'absence de preuve de l'existence d'une licence entre l'Opposante et les tierces parties qui ont employées les marques de l'Opposante ainsi que l'absence de preuve des moyens de contrôle mis en place par l'Opposante empêcheraient cette dernière de bénéficier des dispositions de l'article 50(1) de la Loi;
- b) même si elle pouvait bénéficier de la preuve d'emploi de ses marques par des tiers, cette preuve serait trop peu significative pour lui donner l'importance que voudrait bien lui accorder l'Opposante.

Emploi des marques de l'Opposante

[38] M. Tawalala est le directeur marketing d'Assurant Solutions pour le Canada. Il explique qu'Assurant Solutions est une division à l'intérieur du groupe de compagnies Assurant qui comprend : Assurant Life of Canada; Assurant Services Canada Inc., American Bankers Life Assurance Company of Florida, et American Bankers Insurance Company of Florida.

[39] M. Tawalala affirme que l'Opposante est à la tête du groupe de compagnies Assurant. Avec ses filiales et ses compagnies associées, l'Opposante fournit des services spécialisés en assurances aux États-Unis et dans d'autres marchés à travers le monde, incluant le Canada. Il trace un bref historique de cette organisation qui remonte à plus de 120 ans.

[40] M. Tawalala explique que l'Opposante opère dans quatre secteurs d'affaires : 'Assurant Employee Benefits', 'Assurant Health', 'Assurant Solutions' et 'Assurant Specialty Property'. Ensemble, le groupe de compagnies Assurant fournit une gamme variée de services spécialisés en assurances ou reliés au domaine de l'assurance tels que l'assurance-crédit, garanties et contrats de services, assurance de frais funéraires prépayés, assurance prêt hypothécaire, assurance santé pour les employés et assurance groupe en santé pour les petits employeurs, assurance groupe de soins dentaires, assurance groupe d'invalidité et assurance groupe sur la vie. Il a produit comme pièce 1 des extraits du site Web de l'Opposante décrivant son histoire, ses

affaires, ses marques, ses produits et les services qu'elle offre, et les prix de distinction qu'elle a obtenus.

[41] M. Tawalala affirme que les entités Assurant Life of Canada, Assurant Services Canada Inc., American Bankers Life Assurance Company of Florida et American Bankers Insurance Company of Florida sont ou ont été des licenciés pour les marques ASSURANT au Canada ainsi que pour tout nom commercial comportant le mot ASSURANT. Il allègue qu'en tout temps l'Opposante avait, en vertu des licences, un contrôle direct ou indirect sur la qualité des services offerts en liaison avec ces marques et noms commerciaux au Canada.

[42] M. Tawalala affirme que le groupe de compagnies Assurant est en affaires au Canada depuis au moins 1968 et opère présentement sous le nom commercial Assurant Solutions. Assurant Solutions a sa principale place d'affaires à Toronto et opère un centre d'affaires à Kingston, Ontario. Il a fourni les chiffres des ventes annuelles pour les services de l'Opposante offerts en liaison avec les marques ASSURANT au Canada depuis 1999 par l'entremise d'Assurant Solutions ainsi que les sommes dépensées au Canada depuis 1999 pour la publicité et promotion de ces services en liaison avec lesdites marques.

[43] M. Tawalala allègue qu'Assurant Life of Canada est une compagnie d'assurances offrant des services d'assurance 'fin de vie' aux consommateurs canadiens sous la marque PURPLE SHIELD. Ce type d'assurance couvre les frais de derniers besoins, et paie des prestations de décès qui servent à couvrir les frais funéraires. L'assurance-vie prédéterminée offerte sous la marque FAMILYSIDE couvre également des prestations de décès, qui sont payées directement à des maisons funéraires afin de défrayer les coûts prédéterminés des arrangements funéraires.

[44] M. Tawalala a produit comme pièce 3 des échantillons de matériel provenant de Assurant Life of Canada tels que certificat de confirmation, formulaires de demande, extraits de brochure et matériel promotionnel envoyé à des clients potentiels, tous portant les marques ASSURANT de l'Opposante.

[45] Je tiens à souligner à ce stade-ci, tel que l'a soutenu l'Opposante lors de l'audience, que l'emploi de la marque ci-après illustrée et apparaissant fréquemment dans le matériel produit par M. Tawalala constitue un emploi de la marque vocable ASSURANT:



ASSURANT (marque ASSURANT et dessin)

[voir *Registrar of Trade Marks c Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 CPR (3d) 523].

[46] M. Tawalala prétend qu'en 2012 seulement, Assurant Life of Canada a payé à près de 15,000 bénéficiaires plus de \$74 millions pour la couverture de frais funéraires. M. Tawalala a également produit comme pièce 4 des extraits de certains sites Web décrivant d'autres informations concernant Assurant Life of Canada.

[47] M. Tawalala a produit comme pièce 5 des échantillons de brochures distribuées par Assurant Solutions dans le cadre de la fourniture des services plus amplement décrits au paragraphe 94. La pièce 6 contient des exemplaires de certificats d'assurance pour des produits d'assurance offerts au Canada en liaison avec l'une ou l'autre des marques ASSURANT de l'Opposante.

[48] M. Tawalala fournit au paragraphe 23 de son affidavit une approximation des chiffres de ventes annuelles au Canada des services d'assurances en liaison avec les marques ASSURANT qui totalisent plus de 9 milliards de dollars depuis 1999 et ce jusqu'à 2013. Il ajoute que la fourniture des divers types de services d'assurances en liaison avec les marques ASSURANT implique également la fourniture de services financiers tels que des services de consultation pour l'administration des affaires, des services administratifs et de marketing.

[49] M. Tawalala explique que l'Opposante et Assurant Solutions ont dépensé des sommes importantes pour la promotion et publicité des marques ASSURANT au Canada. Il fournit une approximation des sommes dépensées annuellement au Canada depuis 1999 qui totalisent plus de 1,750 million de dollars.

[50] M. Tawalala affirme que la promotion des marques ASSURANT se fait dans des publications en version papier ou sur le Web et par la participation à des conférences et

événements dans le domaine des assurances. Il allègue que les marques ASSURANT sont employées dans tout le matériel promotionnel distribué au Canada.

[51] À titre d'exemple M. Tawalala mentionne qu'Assurant Solutions est l'hôte d'un événement annuel pour le secteur de l'industrie de l'assurance-crédit au Canada qui s'intitule 'Creditor Insurance'. Cet événement attire des représentants d'institutions financières, banques, et compagnies de crédit. La première conférence s'est tenue en octobre 2004 et la 10e conférence a eu lieu en juin 2013. Il fournit au paragraphe 30 de son affidavit le lieu où s'est tenue chacune de ces conférences. Il a produit comme pièce 7 des exemplaires de courriels de sollicitation adressés à des participants potentiels pour la conférence du 10e anniversaire.

[52] M. Tawalala a également produit, comme pièces 8 à 11 inclusivement, des échantillons de publicités parues dans des magazines ou sur le site de l'Opposante ainsi que des pamphlets, brochures et autre matériel imprimé qu'Assurant Solutions a acheminé par courrier à sa clientèle au cours des années au Canada.

[53] M. Tawalala mentionne qu'au cours des ans, l'Opposante a fait la promotion de ses marques ASSURANT et ses raisons sociales par l'entremise d'événements communautaires et philanthropiques au Canada. Il a produit un échantillonnage de communiqués de presse publiés par Assurant Solutions comme pièce 2 à propos de ces événements.

[54] Concernant la promotion des marques ASSURANT sur le Web, M. Tawalala affirme que ces marques apparaissent sur plusieurs sites Web et ils sont énumérés au paragraphe 34 de son affidavit.

[55] M. Tawalala déclare qu'au cours des années, l'Opposante et son groupe de compagnies ont fait l'objet de reportages dans les médias publiés au Canada. Des échantillons de ces articles publiés entre 1999 et 2013 ont été produits comme pièce 15 et il confirme que ces articles sont représentatifs de ce qui a circulé au Canada ou qui était disponible aux Canadiens au cours des années.

[56] M. Tawalala allègue que la marque ASSURANT a été enregistrée dans d'autres juridictions à travers le monde. Il a produit un tableau comme pièce 16 énumérant ces enregistrements. De plus, la marque ASSURANT et d'autres marques et noms commerciaux

comportant le mot ASSURANT ont été employés en liaison avec les services d'assurance de l'Opposante à travers le monde. Il a fourni à ce sujet comme pièce 17 une liste des endroits où l'Opposante a des places d'affaires.

L'Opposante peut-elle bénéficier des dispositions de l'article 50(1) de la Loi

[57] L'article 50(1) de la Loi exige du propriétaire d'une marque de commerce qu'il contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou services afin que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié soit réputé être un emploi par le propriétaire de la marque.

[58] La Requérante prétend que l'Opposante ne peut pas bénéficier de toute cette preuve d'emploi de la Marque ASSURANT car elle n'a pas fait la preuve de la licence qui existerait entre elle-même et ces licenciés. Dans l'éventualité où une telle preuve n'était pas nécessaire, la Requérante plaide que l'Opposante n'a pas fait la preuve de la mise en place de mécanismes de contrôle de qualité des services offerts par ses licenciés.

[59] Tout d'abord, il a été maintes fois retenues que la production d'un contrat de licence n'était pas nécessaire pour qu'un propriétaire d'une marque puisse tirer avantage des dispositions de l'article 50 de la Loi [voir *Well's Dairy, Inc c UL Canada Inc* 2000 CanLII 15538 (CF), 7 CPR (4th) 77]. La preuve de l'existence d'une licence n'a pas à être prouvée par la production d'une copie de cette licence [voir *3082833 Nova Scotia Co c Lang Michener LLP*, 2009 FC 928 (CanLII)].

[60] Quant à l'obligation de prouver la mise en place de mécanismes de contrôle de qualité des services offerts par les licenciés de l'Opposante, la Requérante se réfère à la décision du registraire dans *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) (COMC) rendue dans le contexte d'une opposition. Cette décision a été citée à plusieurs reprises pour soutenir l'argument que la simple structure corporative de compagnies liées n'est pas suffisante en soi pour conclure à l'existence d'une licence. Toutefois le registraire s'exprima ainsi sur la question de la preuve des mécanismes de contrôle mis en place par le propriétaire de la marque :

I agree with the applicant's position. As admitted at page 8 of the undertakings to the first Willey cross-examination, there was no formal license agreement between MCIC and MCII. It was therefore incumbent on the opponent to evidence facts from which it could be concluded that an informal licensing arrangement existed and that the opponent had direct or indirect control of the character or quality of the services provided pursuant to that licensing arrangement. The opponent contends that it has met that burden by showing that MCIT and MCII are its wholly-owned subsidiaries. That fact alone is, in my view, insufficient to establish the existence of a license within the meaning of Section 50. There must also be evidence that the opponent controls the use of its trade-marks by its subsidiaries and takes steps to ensure the character and quality of the services provided. The Gradoville affidavit evidences some monitoring by the opponent's trade-mark counsel of the subsidiaries' use of MCI trade-marks to ensure proper trade-mark usage. However, she did not evidence any control of the character or quality of the services provided by the subsidiaries. Furthermore, the opponent was not even in a position to monitor its subsidiaries' use of the trade-mark MCI because that mark was apparently owned by MCIT prior to May 5, 1988 (mes soulignements).

[61] Il n'est pas clair si cette preuve de l'existence de mécanismes de contrôle est nécessaire dans tous les cas où il y a eu preuve de l'existence d'une licence ou si cette preuve des éléments de contrôle est obligatoire uniquement dans les seuls cas où la preuve de l'existence d'une licence s'infère de la structure corporative liant le propriétaire de la marque aux usagers de la marque.

[62] Dans la récente décision de la Cour fédérale *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha v Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 FC 20, 2016 CarswellNat 38, 262, la cour a cité un passage du jugement rendu par M. le juge Kelen dans *Empresa Cubana del Tabaco v. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 383 F.T.R. 164 (Eng.) (F.C.), où ce dernier énonce trois moyens pour prouver l'élément de contrôle exigé à l'article 50(1) de la Loi. Or, le premier moyen énoncé est la présence d'une allégation que le propriétaire de la marque exerce le contrôle spécifié à l'article 50(1) de la Loi. À cet effet, la cour se réfère à l'arrêt *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (FCA).

[63] Même si j'arrivais à la conclusion qu'il faut plus qu'un simple allégué que l'Opposante contrôlait la qualité et les caractéristiques des services offerts par ses licenciés en liaison avec les marques ASSURANT, comme le prétend la Requérante, j'estime qu'il y a au dossier cet élément supplémentaire de preuve.

[64] En effet, dans notre cas, contrairement à l'affaire *MCI*, tel que mentionné par l'Opposante lors de l'audience, M. Tawalala affirme également au paragraphe 15 de son affidavit que, dans le cadre de l'exécution des services en liaison avec la marque ASSURANT, les licenciés des marques de l'Opposante utilisent du matériel de ventes et de marketing créé et développé par l'Opposante. Donc non seulement M. Tawalala affirme que l'Opposante contrôle la qualité et les caractéristiques des services offerts par les licenciés en liaison avec les marques de l'Opposante, mais il y a également une preuve de l'existence de ces mécanismes de contrôle. Finalement, dans *MCI* il y a eu un contre-interrogatoire et il n'y avait pas d'allégué spécifique concernant l'existence d'une licence. Or dans notre cas, non seulement M. Tawalala allègue l'existence d'une licence, mais au surplus il n'a pas été contre-interrogé sur cet allégué.

[65] Je considère que la création du matériel de ventes et de marketing par l'Opposante et son utilisation par les licenciés constituent un mécanisme de contrôle de la qualité des services offerts par les licenciés de l'Opposante.

[66] Par conséquent, je suis d'avis que l'Opposante peut bénéficier de la preuve d'emploi de ses marques ASSURANT par Assurant Solutions ou autres compagnies liées à l'Opposante et identifiées par M. Tawalala dans son affidavit, au sens de l'article 50(1) de la Loi.

*Analyse des commentaires de la Requérante sur la preuve d'emploi de la
marque ASSURANT*

[67] Lors de l'audience, la Requérante a fait une analyse minutieuse de la preuve décrite ci-haut afin d'en minimiser l'ampleur que l'Opposante voudrait bien lui donner. Ainsi, elle a souligné que :

- la pièce 3 à l'affidavit de M. Tawalala fait référence à Assurant Life du Canada qui est un nom commercial et non une marque de commerce. De plus, la marque qui y est mentionnée est FAMILY SIDE;
- la pièce 4 à l'affidavit de M. Tawalala est constituée d'extraits de sites Web d'Assurant Life of Canada décrivant la nature des différents produits d'assurances offerts par les licenciés de l'Opposante au Canada. Or ces produits sont associés à des marques de commerce distinctes telles que FAMILY SIDE et PURPLE SHIELD. Ainsi, les chiffres de ventes soumis par M. Tawalala n'ont pas été ventilés par marque de commerce;

- les courriels de sollicitation produits comme pièce 7 ne sont pas des exemples d'emploi de la marque ASSURANT mais plutôt du nom commercial Assurant Solutions;
- certains des documents portent des dates postérieures aux dates pertinentes (pièces 3, 5, 10 et 11 à l'affidavit de M. Tawalala)
- M. Tawalala n'a pas indiqué quand et comment le matériel publicitaire produit comme pièce 5 a été distribué;
- les pièces 12, 13 et 14 à l'affidavit de M. Tawalala sont non seulement récentes mais font référence à la marque de commerce ASSURANT SOLUTIONS.

[68] Toutefois, en réplique, l'Opposante a attiré mon attention sur les faits suivants:

- la pièce 3, à sa page 4, contient une référence à la marque de commerce ASSURANT;
- l'un des documents produit sous la pièce 4 contient une référence à la marque de commerce ASSURANT;
- la pièce 10 fait référence à la marque de commerce ASSURANT.

[69] Je suis d'accord avec les prétentions de l'Opposante. Il faut regarder la preuve dans son ensemble. Les documents produits par M. Tawalala sont illustratifs de l'emploi des marques de l'Opposante et ne constituent pas une preuve exhaustive de l'emploi de ses marques.

[70] Je tiens à souligner également que, dans le cadre du motif d'opposition sous l'article 12(1)(d) de la Loi, le fait que certains des documents produits par M. Tawalala et décrits ci-haut portent des dates postérieures à la date de revendication de premier emploi de la Marque ou à la date de production de la déclaration d'opposition n'est pas pertinent. En effet, ce motif doit s'analyser à la date de ma décision. Il est évident que, pour l'analyse des motifs d'opposition sous les articles 16(1) et 2 (caractère distinctif), je devrai faire abstraction de certains de ces documents.

[71] Quant à l'emploi d'ASSURANT SOLUTIONS, à titre de marque de commerce ou de dénomination sociale, l'Opposante prétend qu'il s'agit d'un emploi de la marque vocable ASSURANT. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question car nous retrouvons aux pièces 4 et 10, où apparaît également cette référence, la marque vocable ASSURANT. J'ai ainsi suffisamment de preuve au dossier pour conclure qu'il y a emploi de la marque vocable ASSURANT au Canada à la date pertinente.

[72] Toutefois, je conviens avec la Requérante, que la simple allégation d'usage de la marque ASSURANT par M. Tawalala au Canada depuis 1999, sans aucune preuve documentaire à cet effet, ne fait pas preuve en soi de l'emploi de cette marque depuis cette date au Canada. J'ai passé en revue la volumineuse preuve documentaire annexée à l'affidavit de M. Tawalala et je constate qu'effectivement cette preuve est constituée majoritairement de documents datant de 2012, 2013 et 2014 avec quelques références à l'année 2010.

[73] J'ai noté qu'un document fait référence au 1^{er} avril 2006. Je me réfère à la pièce 4. Cependant, ce document ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(2) de la Loi. La date mentionnée concerne la création d'Assurant Life of Canada le 1^{er} avril 2006. L'autre document qui pourrait être antérieur à la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande d'enregistrement de la Requérante est une police d'assurance produite comme pièce 6. Le document contient un avis de droit d'auteur de 2008. Or, sans date précise je ne peux pas conclure que ce document prouve l'emploi de la marque ASSURANT de l'Opposante antérieurement au 31 janvier 2008.

[74] Ces constats sur la preuve d'emploi de la marque vocable ASSURANT seront importants lors de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) de la Loi.

[75] Puisque la date pertinente est la date de ma décision, de l'ensemble de la preuve de l'Opposante, je conclus, qu'en date d'aujourd'hui, la marque vocable ASSURANT est connue au Canada dans le domaine des assurances.

Preuve d'emploi de la Marque

[76] M. Duciaume est le Président de la Requérante et ce depuis le 1er novembre 2013. Il est courtier en assurances depuis 1986 et courtier d'assurances agréé depuis 1989. Il explique que la Requérante a été incorporée le 18 décembre 2007 et il a produit comme pièce MD-1 un extrait du registre des entreprises du Québec.

[77] M. Duciaume affirme que la Requérante exploite une bannière de courtiers d'assurances et de services financiers et ce depuis le début de l'année 2008; ses membres-associés offrant des services en liaison avec la Marque. Au départ, il y avait 11 membres-associés. Ils sont

présentement 18, exploitant 38 bureaux de courtiers d'assurances en liaison avec la Marque. Il a produit comme pièce MD-2 les coordonnées de ces bureaux, tous situés dans la province de Québec.

[78] M. Duciaume explique que les membres-associés exploitent la Marque sous licence de la Requérante le tout selon les termes d'une convention qu'il a produit comme pièce MD-3. Ils offrent tous des services de courtiers d'assurances dommages et de planification financière en liaison avec la Marque et utilisent un nom commercial qui comprend la Marque. Il a intégré au paragraphe 9 de son affidavit une photo de son bureau à Gatineau où l'on peut voir la Marque sur le mur extérieur de l'édifice où sont situés les locaux.

[79] Concernant la preuve d'emploi de la Marque, M. Duciaume a produit les pièces suivantes :

- un extrait du site Web de la Requérante résumant les différents types d'assurances offerts (pièce MD-8);
- une copie d'un dépliant faisant la promotion des services offerts et rendus sous la Marque qui a été distribué à environ au moins 20,000 exemplaires en 2009 (pièce MD-9).

[80] M. Duciaume ajoute que la Requérante, depuis 2008, fait la promotion des services rendus par ses membres-associés sur son site Internet à l'adresse www.assurancia.ca et il a joint certains extraits comme pièces MD-2 et MD-8.

[81] M. Duciaume affirme qu'en 2010 la Requérante a organisé une campagne publicitaire télé pour faire la promotion des Services en liaison avec la Marque par ses membres-associés. Il allègue que des publicités de 30 secondes ont été diffusées régulièrement pendant quatre semaines à RDI et pendant trois semaines à LCN. Toutefois, nous n'avons pas de copie de ce message et nous n'avons pas d'informations sur les jours et heures de diffusion et les cotes d'écoute sur ces réseaux. De plus, en 2010, la Requérante aurait organisé un concours offrant un voyage dans le sud mais nous n'avons pas de copie de la publicité entourant ce concours.

[82] M. Duciaume allègue qu'en 2011 la Requérante a organisé une campagne publicitaire radio faisant la promotion des Services en liaison avec la Marque. Il s'agissait de publicités de 30 secondes diffusées 20 fois par mois pendant une période de 12 mois sur les ondes de la chaîne

radio Rouge FM. Toutefois, il n'a pas produit de copie de cette publicité et les détails de la diffusion des messages. De plus, durant cette année, la Requérante aurait loué 50 panneaux publicitaires sur les autoroutes du Québec pour une période de 3 mois afin de faire la promotion des Services en liaison avec la Marque. M. Duciaume n'a toutefois pas produit une illustration de cette promotion.

[83] À l'automne 2012, M. Duciaume allègue que la Requérante a organisé une autre campagne publicitaire télé pour la promotion des Services en liaison avec la Marque qui a été diffusée sur les ondes de TVA durant une émission de télé diffusée le samedi soir du 29 octobre au 19 novembre 2012. Encore une fois, nous n'avons pas une copie de cette publicité.

[84] M. Duciaume allègue que la Requérante détient sa propre page Facebook sur laquelle elle fait la promotion des Services en liaison avec la Marque et elle y organise des concours promotionnels. Il a produit comme pièce MD-10 un extrait de cette page Facebook.

[85] M. Duciaume mentionne que, depuis 2013, la Requérante est un partenaire de la Fondation Jasmin Roy contre l'intimidation.

[86] Par la suite, M. Duciaume fournit les chiffres des ventes annuelles de la Requérante de 2008 à 2013 qui varient entre 68 millions de dollars et 92 millions de dollars. Or, durant son contre-interrogatoire, il a admis que ces chiffres représentent la valeur des polices d'assurances vendues et que la rémunération des courtiers est sous forme de commission sur la valeur de ces polices d'assurances vendues. Par conséquent, le chiffre d'affaires de la Requérante est un pourcentage de ces chiffres, qui se situe au environ de 16%.

[87] Toute cette preuve démontre que les activités de la Requérante ont lieu principalement au Québec. De plus, les chiffres d'affaires de l'Opposante sont plus impressionnants que ceux de la Requérante. Je conclus que la marque de l'Opposante ASSURANT est plus connue au Canada que la Marque.

[88] Globalement le facteur décrit à l'article 6(5)(a) de la Loi ne favorise aucune des parties compte tenu que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque vocable ASSURANT alors que cette dernière est plus connue au Canada que la Marque.

La période pendant laquelle les marques de commerces ont été en usage

[89] La preuve résumée ci-haut démontre que l'Opposante emploie ses marques ASSURANT depuis au moins 2010 alors que la Requérante emploie la Marque depuis 2008.

[90] Ce facteur favorise donc la Requérante, mais pas de façon très significative.

Le genre de services ou entreprises des parties et la nature de leur commerce

[91] En considérant le genre des services, et la nature du commerce des parties, je dois comparer l'état déclaratif des services couvert par la demande sous opposition avec l'état déclaratif des services couvert par le(s) enregistrement(s) allégué(s) dans la déclaration d'opposition [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[92] Toutefois, les états déclaratifs des services des enregistrements de l'Opposante et de la demande d'enregistrement de la Requérante doivent être lus de manière à déterminer le type de commerce des parties. À cet effet, la preuve du type d'activités commerciales exercées par les parties est utile en ce sens [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* 1996 CanLII 3963 (CAF), (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF) et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* 2000 CarswellNat 3328, 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[93] Une bonne partie de l'argumentation des parties a porté sur ces critères. Je note toutefois que les Services incluent des services de consultation en assurances alors que l'enregistrement LMC695,395 couvre entre autres des services d'assurances. Ainsi, il est apparent qu'il y a un chevauchement dans la nature de ces services. Au surplus, ce même enregistrement couvre des services financiers alors que les Services incluent également ce même type de services.

[94] Au paragraphe 12 de son affidavit M. Tawalala décrit les divers types de services offerts par Assurant Services Canada Inc. dans le domaine des assurances, les secteurs visés et le type de clients pour chacun de ces services. Ainsi, cette dernière œuvre dans les secteurs d'activités suivants :

- assurance pour les créanciers dont les clients principaux sont les institutions financières;
- assurance de garantie prolongée pour les manufacturiers automobiles;
- assurance pour services domestiques divers pour les compagnies œuvrant dans le domaine des communications;
- assurance pour des services d'avantages reliés aux cartes de crédit dont les bénéficiaires sont les institutions financières et les compagnies émettrices de cartes de crédit;
- assurance habitation dont les clients principaux sont les institutions financières;
- assurance pour les préarrangements funéraires pour les fournisseurs de services funéraires.

[95] Se fondant sur les allégations contenues dans l'affidavit de M. Duciaume, la Requérante prétend que :

- les membres-associés de la Requérante offrent tous des services de courtage d'assurances véhicules, habitation, entreprise, dommages et vie et des services de planification financière en liaison avec la Marque;
- un courtier en assurances ne travaille pas pour une compagnie d'assurances en particulier et n'offre pas les produits d'une seule compagnie d'assurances. Il offre plutôt différents produits d'assurances de plusieurs assureurs différents;
- le courtier d'assurances est un vendeur spécialisé qui doit détenir un permis d'exercice obtenu suite à une formation et un examen, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Au Québec, le permis d'exercice de la profession de courtier d'assurances est émis par l'Autorité des marchés financiers;
- le courtier en assurances est tenu de respecter un code de déontologie;
- le consommateur connaît le rôle d'un courtier d'assurances. Il serait donc impossible pour un consommateur moindrement avisé de croire qu'un courtier d'assurances soit 'parrainé par, sanctionné par ou affilié' à une compagnie d'assurances;

[96] Je note que, sur le site Web de la Requérante, on y retrouve de la publicité de compagnies d'assurances que la Requérante identifie comme étant ses partenaires [voir pièce 2 au contre-interrogatoire de M. Duciaume]. Il y a également sur la page Facebook de la Requérante (pièce MD-10 à l'affidavit de M. Duciaume) la promotion d'un rabais offert par une compagnie d'assurances.

[97] Quant aux services offerts par l'Opposante en liaison avec sa marque vocable ASSURANT, ils sont de deux natures : assurances et financiers tel qu'il appert de l'annexe B soit l'état déclaratif des services couverts par les enregistrements détenus par l'Opposante.

[98] M. Duciaume explique que la Requérante offre divers types d'assurances : véhicules, habitation, entreprise, vie, etc...) et des conseils financiers (par exemple en matière de prêts hypothécaires).

[99] L'Opposante plaide que, tout comme elle, la Requérante offre des services d'assurances dans les domaines d'assurance-vie, assurance-habitation, et assurance commerciale.

[100] Malgré les vaillants efforts de la Requérante de me convaincre du contraire, j'estime qu'il y a une intime connexité entre les services offerts par les parties. Je suis d'accord qu'il existe une différence entre des services d'assurances et des services de courtiers d'assurances. Toutefois, l'exemple de la publicité que l'on retrouve sur le site Web de la Requérante des produits d'assurances de diverses compagnies d'assurances représentées par les courtiers agissant sous la bannière de la Requérante est assez révélateur en soi. Ainsi, on pourrait retrouver sur le site Web de la Requérante une publicité concernant les types de produits d'assurances offerts par l'Opposante sous sa marque de commerce ASSURANT.

[101] Dans l'état actuel des choses, il semble peu probable que les services associés à la marque vocable ASSURANT soient offerts, vendus et distribués par la Requérante. Je ne dispose cependant d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que les services d'assurances et les services financiers de l'Opposante ne seraient pas offerts par les membres-associés de la Requérante.

[102] Autant M. Tawalala que M. Duciaume ont émis leurs opinions sur la connaissance du consommateur concernant la différence entre un courtier d'assurances et une compagnie d'assurances. Tout d'abord, je n'ai aucune preuve que ces témoins sont des experts pouvant se prononcer sur la perception des consommateurs concernant des distinctions entre un courtier d'assurances et un assureur. De plus, même si j'acceptais leur témoignage respectif, ils sont contradictoires et je ne pourrais donc pas tirer une conclusion définitive.

[103] Quant à la clientèle des parties, M. Duciaume affirme, à la page 25 de son contre-interrogatoire, que celle de la Requérante est composée d'individus et de commerces. Il en est de même pour l'Opposante [voir le paragraphe 9 de l'affidavit de M. Tawalala].

[104] Je conclus donc que les facteurs décrits aux articles 6(5)(c) et (d) de la Loi favorisent l'Opposante.

Circonstances additionnelles pertinentes

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[105] La preuve de l'état du registre doit démontrer un nombre suffisant d'enregistrements pertinents pour conclure qu'il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce comportant cette caractéristique commune de telle sorte que le consommateur canadien moyen est habitué à faire la distinction entre les marques comportant une telle caractéristique [Voir *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1993), 44 CPR (3d) 205 et *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432].

[106] M. Anzuino est un parajuriste à l'emploi du cabinet d'agents de marques représentant la Requérante. Il a effectué des recherches à l'aide du moteur de recherche Onscope du registre canadien des marques de commerce afin d'y repérer les demandes d'enregistrement ou enregistrements actifs de marques de commerce comprenant la particule 'ASSUR' et les termes 'assurance' ou 'insurance' dans la description des services correspondant à des services liés au domaine de l'assurance. Cette première recherche fut effectuée le 12 mai 2014. Il a produit le cheminement de cette recherche comme pièce GA-1 et les résultats contenant le sommaire du rapport de recherche listant 406 demandes d'enregistrement ou enregistrements actifs repérés comme pièce GA-2.

[107] Le même jour, M. Anzuino a effectué une recherche sur Internet et plus particulièrement sur le répertoire téléphonique Canada411 afin d'y repérer des entreprises ayant les composantes ASSUR ou ASSURANCE ou INSURANCE dans leur nom et il a produit les résultats de cette recherche comme pièce GA-3.

[108] M. Duciaume a quant à lui produit *Le guide de l'assurance 2013* (pièce MD-11) dans lequel est listé 900 bureaux de courtiers d'assurances qui pratiquent au Québec et 84 compagnies d'assurances qui exercent des activités au Québec. Il a produit une liste de ces compagnies comme pièce MD-12. Il en dénombre 37 qui utilisent la particule 'ASSURAN' dans leur

dénomination sociale ou leur nom d'entreprise. Quant aux courtiers, 130 utilisent la particule 'ASSURAN' dans leur dénomination sociale.

[109] Selon lui, il n'y a rien de surprenant dans ces chiffres car le mot 'assurance' et des expressions tronquées comme 'assuran' et 'assur' sont descriptives des services des courtiers d'assurances et des produits d'assurances offerts par les compagnies d'assurances et ces dernières sont reconnues comme telles par le public consommateur.

[110] Lors de l'audience, la Requérante a identifié 69 citations du registre des marques de commerce qu'elle juge pertinentes. Les 69 citations retenues par la Requérante comportent la composante ASSUR suivie d'une autre composante également suggestive, sinon descriptive. À titre d'exemple je cite ASSUR-DETTE, ASSUR-EQUI, ASSUR-LIGNE, ASSUR-PAIEMENT, ASSURAIDE, ASSURACCI, ASSURCOMMERCE, ASSURDIREKT, ASSUR-TOIT, etc.

[111] La preuve du registre démontre qu'il existe une multitude de marques comportant la particule ASSUR et l'addition d'un autre élément serait suffisant pour distinguer une marque d'une autre. Toutefois, l'Opposante soulève que dans notre cas, il n'y a que les marques des parties qui contiennent la particule ASSURAN.

[112] J'estime que, dans les circonstances, la preuve de l'état du registre est un facteur pertinent et démontre que la particule 'ASSUR' est commune à plusieurs marques de commerce déposées. Cette particule étant à tout le moins hautement suggestive, il suffit d'y ajouter un autre élément pour permettre de les distinguer [voir *Reno-Dépôt, supra*]. Ainsi je conclus que le consommateur est habitué de distinguer toutes ces marques de commerce comprenant la particule 'ASSUR'. Pour ce qui est de l'argument de l'Opposante concernant la particule 'ASSURAN' celle-ci est hautement suggestive tout comme la composante 'ASSUR' et je ne crois pas opportun de distinguer ces deux particules. D'ailleurs la particule 'ASSUR' se retrouve dans la composante 'ASSURANT'.

[113] J'ajouterais qu'il n'est pas surprenant de retrouver à la pièce GA-3 à l'affidavit de M. Anzuino, soit le résultat d'une recherche sur Internet à partir du répertoire téléphonique Canada411, une multitude de noms commerciaux comportant les mot 'assurance' ou 'insurance' étant donné le caractère descriptif de ces mots.

Absence de cas de confusion

[114] L'Opposante n'a pas présenté de preuve de cas de confusion. Lors de l'audience et dans les représentations écrites des parties, il n'est aucunement question de cette absence de preuve. Bien que cette preuve ne soit pas nécessaire, une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans certains cas [voir *Mattel, supra*]. J'estime que dans le présent cas l'absence de preuve de cas de confusion malgré la coexistence des marques depuis janvier 2008 au Québec, à tout le moins, est aussi un facteur à considérer favorisant la Requérante.

Conclusion

[115] De toute cette analyse, je conclus que la Requérante s'est déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque et les marques vocables ASSURANT de l'Opposante, certificats d'enregistrement LMC594,423 et LMC695,395 lorsque la Marque est employée au Canada en liaison avec les Services.

[116] J'arrive à cette conclusion en tenant compte du fait que la Marque a un caractère distinctif inhérent supérieur à la marque vocable ASSURANT, quoique faible et que les marques en présence sont différentes phonétiquement. Bien que les marques se ressemblent visuellement et dans les idées qu'elles suggèrent, cette ressemblance est due à la composante commune 'ASSURAN' qui est pour le moins hautement suggestive des services des parties. Bien que cette composante forme la première partie des marques en présence, ce facteur est amoindri par le fait qu'elle soit hautement suggestive. Dans de tels cas, une légère différence sera suffisante pour les distinguer et réduire les probabilités de confusion. Finalement, il est opportun de rappeler que lorsqu'une partie choisit d'employer un nom évocateur non distinctif indépendamment de tout caractère distinctif acquis, elle doit accepter une certaine confusion sans sanction [voir *Man and His Home Ltd c Mansoor Electronic Ltd* 1999 CanLII 7603 (CF), 87 CPR (3d) 218].

[117] J'ajouterais que ma conclusion d'absence de probabilités de confusion est supportée par le fait qu'il y a absence de preuve de cas de confusion malgré la coexistence des marques au Québec pendant une période de plus de 8 ans [voir *Mattel, supra*].

[118] Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) de la Loi

[119] La date pertinente pour analyser les motifs d'opposition fondés sur l'article 16(1) de la Loi est celle de la date de premier emploi alléguée au soutien de la demande d'enregistrement [voir l'article 16(1) de la Loi]. Dans notre cas, il s'agit de janvier 2008. Puisqu'il n'y a pas de date précise d'alléguer, je dois me reporter au dernier jour du mois, soit le 31 janvier 2008 [voir *Khan c Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC)].

[120] L'Opposante plaide, dans sa déclaration d'opposition, que la Requérante ne pouvait avoir droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque puisqu'à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec ses marques ASSURANT antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante. Elle plaide également, dans sa déclaration d'opposition, que la Requérante ne pouvait avoir droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque puisqu'à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec et les noms commerciaux Assurant Inc., Assurant Solutions, Assurant Services Canada Inc., Assurant Life of Canada et Assurant Solutions Canada (noms commerciaux ASSURANT).

[121] Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous l'article 16(1) de la Loi, l'Opposante devait donc démontrer l'emploi de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux avant la date de premier emploi alléguée par la Requérante dans sa demande d'enregistrement (31 janvier 2008) ou que ses marques avaient été révélées au Canada et qu'elle ne les avait pas abandonnées à la date de publication de la demande d'enregistrement de la Requérante (13 mars 2013) [voir *Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design*, 2005 CanLII 78205, 2005 CarswellNat 4726 (COMC)].

[122] À la lumière de la preuve de l'Opposante précédemment décrite, j'estime que l'Opposante ne s'est pas déchargée de ce fardeau initial de preuve. À ce sujet je réfère à mes commentaires aux paragraphes 72 et 73 de cette décision pour ce qui est de l'emploi de la marque vocable ASSURANT. De plus, la preuve au dossier est insuffisante pour conclure que la marque vocable ASSURANT de l'Opposante avait été révélée au Canada au 31 janvier 2008.

[123] Quant aux noms commerciaux ASSURANT, dont Assurant Solutions, je n'ai pas à trancher la question de savoir si la preuve au dossier démontre un emploi d'Assurant Solutions à titre de marque de commerce (motif d'opposition sous 16(1)(a) de la Loi) ou de nom commercial (motif d'opposition sous 16(1)(c) de la Loi) car aucun des documents annexés à l'affidavit de M. Tawalala portant la mention Assurant Solutions ne porte une date antérieure au 31 janvier 2008. Il en est de même pour les documents où nous retrouvons le nom commercial Assurant Life of Canada (voir la pièce 3 à l'affidavit de M. Tawalala à titre d'exemple).

[124] Quant aux autres noms commerciaux (Assurant Inc., Assurant Services Canada Inc., et Assurant Solutions Canada) je n'ai pas pu retracer de documents annexés à l'affidavit de M. Tawalala, démontrant un emploi de ces noms commerciaux au Canada antérieur à la date pertinente.

[125] Dans les circonstances, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)(a) et 16(1)(c) de la Loi sont rejetés car l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque (article 2 de la Loi)

[126] Ce motif d'opposition doit s'analyser à la date de production de la déclaration d'opposition de l'Opposante (13 août 2013) [voir *Andres Wines Ltd c E&J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF) et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 FC 1185, 34 CPR (4th) 317].

[127] La Cour fédérale dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 a statué que :

- une marque doit être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque; ou
- une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[128] L'Opposante avait donc le fardeau initial de prouver que ses marques ASSURANT et ses noms commerciaux ASSURANT étaient connus au Canada jusqu'à un certain point ou étaient bien connus dans une région précise du Canada.

[129] Contrairement au motif d'opposition précédent, où j'ai conclu qu'il n'y avait pas au dossier de preuve d'emploi des marques ASSURANT ou des noms commerciaux ASSURANT avant le 31 janvier 2008, il y a une preuve d'emploi de la marque vocable ASSURANT et de la marque ASSURANT et dessin au Canada antérieurement au 13 août 2013. À ce sujet, je me réfère aux pièces 3, 4, et 8 à l'affidavit de M. Tawalala à titre d'exemples d'emploi de ces marques au sens de l'article 4(2) de la Loi. Les chiffres des ventes annuelles de l'Opposante depuis 2009 au Canada en liaison avec ses marques ASSURANT ont toujours été supérieurs à 900 millions de dollars. Quant à la promotion de ces marques, entre 2009 et 2012, l'Opposante a dépensé annuellement plus de \$150,000.

[130] La Requérante a souligné que l'Opposante emploie d'autres marques de commerce en liaison avec ses produits d'assurances telles que FamilySide et Purple Shield. Puisque les chiffres des ventes fournis par M. Tawalala ne sont pas ventilés par marque, il est impossible de déterminer si le montant des ventes annuelles des services de l'Opposante sont en liaison avec les marques ASSURANT uniquement. Je remarque toutefois que M. Tawalala mentionne clairement que les chiffres des ventes et de promotion des services énumérés aux paragraphes 23 et 28 de son affidavit concernent les marques ASSURANT. M. Tawalala n'a pas été contre-interrogé et par conséquent je dois présumer que ces chiffres concernent uniquement les marques ASSURANT.

[131] J'estime que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve. Toutefois je suis d'opinion que la différence des dates pertinentes avec le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) a très peu d'effet sur l'analyse de chacun des critères énumérés à l'article 6(5). Les conclusions étayées dans le cadre du motif d'opposition sous l'article 12(1)(d) concernant les divers facteurs de l'article 6(5) de la Loi s'appliquent également au présent motif d'opposition.

[132] Dans les circonstances, je rejette également ce motif d'opposition.

Disposition

[133] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

ANNEXE A

Trade-mark	Reg. No.	Reg. Date
ASSURANT GROUP	TMA654,593	December 7, 2005
 ASSURANT	TMA684,891	March 28, 2007
ASSURANT EMPLOYEE BENEFITS	TMA674,951	October 16, 2006
 ASSURANT	TMA684,161	March 20, 2007
 ASSURANT	TMA684,892	March 28, 2007
ASSURANT SOLUTIONS	TMA651,333	October 25, 2005
 ASSURANT	TMA695,038	August 2, 2007
ASSURANT PRENEED	TMA640,294	May 24, 2005
 ASSURANT	TMA685,517	April 4, 2007
ASSURANT. ON YOUR TERMS.	TMA823,916	May 11, 2012



ANNEXE B

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Services
ASSURANT	LMC594,423	<p>Services de commercialisation et de gestion des affaires pour établissements financiers, nommément administration de sociétés d'assurances captives et d'entreprises de publicité postale; services de télémarketing, nommément conception de produits et développement de produits, conception, exécution et analyse de programmes de commercialisation et de marketing direct, réception ou exécution d'appels téléphoniques aux fins de traitement de commandes, recherche en commercialisation, services à la clientèle, mesure de la réponse, services visant la satisfaction optimale des demandes qui dépassent les services susmentionnés, y compris communication avec les clients ou avec les clients de ces derniers au moyen de lettres, de fax et d'autres moyens de communication, expédition ou prise de dispositions pour la livraison de documents et de documentation sur la commercialisation ayant trait aux contrats de services, aux membres, et/ou aux assurances, prestation de services de systèmes d'information de gestion comme la saisie de données, la collecte de données, l'analyse et la communication de rapports, consultation sur l'exécution de n'importe quel des services susmentionnés; surveillance du volume des ventes, et services de commercialisation de bases de données nommément, application d'algorithmes afin de déterminer les clients potentiels qui achèteraient des produits et des services financiers particuliers et la propension des clients à acheter ces produits et services, selon divers critères.</p> <p>Services de souscription d'assurances dans les domaines du chômage involontaire, de l'invalidité, des décès et des mutilations de nature accidentelle, de l'assurance-vie et de l'assurance de biens; fourniture et administration de contrats d'entretien prolongé dans le domaine des appareils et des produits électroniques de consommation; services de suivi en ce qui concerne l'assurance contre les dangers et les inondations et services de placement.</p>
ASSURANT	LMC695,395	<p>Services d'assurance; services de gestion d'entreprise et de marketing pour établissements financiers, nommément administration de compagnies d'assurance captives et d'entreprises de publipostage; services de télémarketing, nommément conception de produits et élaboration de produits, conception, exécution et analyse de programmes</p>

		<p>de marketing et de marketing direct, réception ou acheminement d'appels téléphoniques aux fins de traitement des commandes, recherche en marketing, services à la clientèle, mesure de réponse, traitement des demandes découlant des services susmentionnés, y compris communiquer avec les clients ou avec leurs clients par lettres, télécopies et autres moyens de communication, expédition ou organisation de la livraison de documents et de matériel de marketing ayant trait aux contrats de service, abonnements et/ou assurances, prestation de services de systèmes d'information de gestion, notamment saisie de données, collecte de données, analyse et production de rapports, consultation quant à l'exécution de l'un ou l'autre des services susmentionnés; services de surveillance du volume des ventes et marketing par bases de données, notamment application d'algorithmes pour établir la propension des clients et des clients potentiels à acheter des produits ou des services précis en fonction de divers critères. services financiers, notamment consultation en gestion d'entreprise, services d'administration et de marketing de polices d'assurance et de gestion des risques pour des établissements financiers, des concessionnaires d'automobiles, des détaillants et d'autres fournisseurs de biens et de services de consommation et commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons préfabriquées; services financiers, notamment marketing par bases de données, notamment application et création d'algorithmes pour l'offre ou l'administration de produits ou de services financiers donnés en fonction de différents critères; services financiers, notamment conception, administration et mise en oeuvre de contrats et de programmes de protection des créances, conception, administration et mise en oeuvre de programmes de protection des créances supplémentaires; services financiers, notamment conception et mise en oeuvre de produits financiers dans le domaine de l'assurance; services de consultation en matière de publicité, télémarketing, surveillance du volume des ventes, administration du service à la clientèle, marketing électronique des biens et des services de tiers; services de consultation en matière d'octroi de licences et d'invention de processus de marketing et de demandes d'admission ainsi que de protection des créances, de réclamations et de services, administration de contrats de réparation et de remplacement et autres processus brevetés d'assurance et d'administration; services de gestion d'entreprise, de consultation, d'administration et de marketing, notamment</p>
--	--	---

		<p>offre de stratégies de marketing et de services de conception de produits pour des établissements financiers, des concessionnaires d'automobiles, des détaillants et autres fournisseurs de biens et de services de consommation et commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons préfabriquées; gestion d'une compagnie d'assurance et de réassurance; publicité, notamment publicité des marchandises et des services de tiers, télémarketing, surveillance du volume des ventes, administration de service à la clientèle; gestion et vente de contrats de service étendu et de garanties; conception et mise en oeuvre de produits; services de club d'automobilistes, de remorquage, d'assistance routière et de dépannage routier ainsi que d'abonnement; fourniture et administration de garanties domiciliaires et de contrats de révision, de réparation et de remplacement de véhicules motorisés et de véhicules non motorisés, d'appareils électroniques, d'appareils sans fil et d'autres appareils de communication, de pneus, de bijoux, de mobilier, d'ordinateurs et d'autres produits de consommation et commerciaux; fourniture, administration et conception de produits avec garantie, services d'entretien prolongé, contrats de réparation et de remplacement d'appareils de consommation, d'appareils électroniques, d'ordinateurs, d'appareils sans fil et autres appareils de communication, de pneus, de mobilier, de bijoux, de véhicules automobiles, de véhicules non motorisés et d'autres produits de consommation et commerciaux; services de gestion d'entreprise et de marketing, notamment offre de stratégies de marketing à des tiers, services d'administration pour des concessionnaires d'automobiles, des détaillants et autres fournisseurs de biens et de services de consommation et commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons préfabriquées; consultation en matière d'avantages, d'administration et de service de réclamations; administration de service à la clientèle, application et création d'algorithmes pour la fourniture ou l'administration de produits ou de services financiers donnés en fonction de différents critères; conception et mise en oeuvre de produits d'assurance; services de réassurance et de gestion de réassurance; création, exploitation et maintenance d'organismes de soins de santé et d'autres organismes de gestion des soins ainsi que de fournisseurs privilégiés, réseaux et exploitation de programmes d'escomptes et prépayés; administration par des tiers de régimes d'avantages collectifs autofinancés; gestion du rétablissement des réclamations en matière d'invalidité.</p>
--	--	--

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

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-04-27

COMPARUTIONS

Chris Pibus

Pour l'Opposante

Pascal Lauzon

Pour la Requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling Lafleur Henderson LLP

Pour l'Opposante

BCF S.E.N.C.R.L.

Pour la Requérante