

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION d'Axa Assurances Inc. à la demande n° 1,036,635 produite au nom de Charles Schwab & Co., Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce TELEBROKER

Le 19 novembre 1999, Charles Schwab & Co., Inc. (la requérante) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce TELEBROKER (la marque en cause). La demande est actuellement fondée sur l'emploi de la marque en cause au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 1999 en liaison avec les services suivants : services de courtage d'investissement automatisés; fourniture d'accès automatisé aux cotations de titres; et fourniture d'accès automatisé aux renseignements sur les comptes.

La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 17 juillet 2002 à des fins d'opposition. Axa Assurances Inc. (l'opposante) a déposé une déclaration d'opposition le 7 août 2002.

Le premier motif d'opposition est le fait que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) parce que a) la requérante n'a pas utilisé ses services comme elle l'a mentionné; b) alternativement ou cumulativement, la requérante a abandonné entièrement ou partiellement la marque en cause en raison d'un emploi non continu de celle-ci; c) l'assertion selon laquelle la requérante est convaincue de son droit à l'emploi de la marque en cause au Canada est erronée, eu égard au contenu de la déclaration d'opposition.

Comme deuxième motif d'opposition, l'opposante soutient que la marque en cause n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle prête à confusion avec la marque de commerce TÉLÉCOURTIER de l'opposante, qui porte le n° d'enregistrement 447,742, et que celle-ci utilise en liaison avec le « réseau de courtage en matière de télétraitement de l'assurance et de communication interactive à partir de micro-ordinateurs » (la marque de l'opposante).

Le troisième motif d'opposition fondé sur l'absence de droit comporte deux volets. Selon le premier volet, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en cause conformément à l'alinéa 16(1)a) de la Loi, puisqu'à la date alléguée du premier emploi, cette marque prêtait à confusion avec la marque de l'opposante que celle-ci, ses licenciés ou ses prédécesseurs en titre ont précédemment employée ou révélée au Canada. Selon le second volet, la requérante n'est pas la

personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en cause suivant la partie introductive de l'article 16(1) de la Loi, étant donné que a) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30, b) la marque en cause n'est pas une marque déjà employée, mais plutôt une marque proposée ou abandonnée, c) la marque en cause n'est pas enregistrable. À mon avis, le second volet ne peut être retenu, parce que le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit repose sur l'ensemble de l'article 16(1) et non seulement sur la partie introductive de cette disposition. En conséquence, je ne tiendrai pas compte du second volet de l'allégation lorsque j'analyserai le troisième motif d'opposition.

Dans son quatrième motif d'opposition, l'opposante allègue que, eu égard à l'article 2 de la Loi, la marque en cause n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante de ceux qui sont associés à la marque de l'opposante. L'opposante ajoute que la marque en cause n'est pas distinctive parce que a) par suite du transfert de ladite marque, des droits sur celle-ci existaient chez plusieurs personnes et ont été exercés, contrairement aux dispositions du paragraphe 48(2) de la Loi; b) l'emploi actuel de la marque en cause dépasse la portée de l'emploi autorisé qui est prévu à l'article 50.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d'opposition. La preuve de l'opposante se compose de l'affidavit de Nicole Pelletier daté du 24 avril 2003, tandis que celle de la requérante se compose de l'affidavit de Diane Russell daté du 25 février 2004. Aucune de ces deux déposantes n'a été contre-interrogée. Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Preuve de l'opposante

M^{me} Pelletier déclare qu'elle est à l'emploi de l'opposante à titre de directrice du programme appelé TÉLÉCOURTIER. Selon M^{me} Pelletier, l'opposante offre un large éventail de services financiers et de produits d'assurance de dommages et d'assurance personnelle. Le programme TÉLÉCOURTIER permet aux courtiers d'assurance, qui sont membres du réseau de l'opposante, d'entrer des données concernant les polices d'assurance de l'opposante et les renouvellements et avenants de celles-ci. Avoir suivi une formation donnée par les employés de l'opposante est un pré-requis à l'utilisation du programme. M^{me} Pelletier a créé le programme TÉLÉCOURTIER, qui a été lancé officiellement en octobre 1993, et est responsable de l'informatique et de la formation s'y rapportant. M^{me} Pelletier déclare que plus de 360 entreprises de courtage en assurance du Canada utilisent régulièrement les services que l'opposante met à leur disposition par l'entremise du programme TÉLÉCOURTIER. La répartition des indemnités et les directives concernant l'utilisation du soutien informatique du programme sont régies par un contrat

d'agence conclu entre l'opposante et chaque courtier. En 2002, la souscription de primes d'assurance au moyen du réseau TÉLÉCOURTIER représentait une somme d'environ 290 000 000 \$. Il convient de souligner que, tout au long de son affidavit, M^{me} Pelletier réfère indifféremment au programme TÉLÉCOURTIER ou au réseau TÉLÉCOURTIER pour désigner les services de l'opposante. Un guide d'instructions sur le soutien informatique permettant l'accès au programme (pièce NP-1), un modèle d'en-tête de lettre (pièce NP-2) et un dossier utilisé comme attestation remise aux courtiers qui ont suivi les cours de formation de l'opposante (pièce NP-3) sont joints à l'affidavit.

Je conviens avec la requérante que M^{me} Pelletier n'indique pas comment la marque de l'opposante est employée dans le cadre de l'exécution des services ou de la publicité. En fait, son affidavit ne comporte pas la moindre allégation au sujet de la publicité relative aux services liés à la marque de l'opposante. De plus, comme je l'explique plus loin, je suis d'avis que la preuve concernant l'emploi de la marque de l'opposante comporte de graves lacunes.

Même si M^{me} Pelletier semble avoir la compétence voulue pour déclarer que le programme a été lancé officiellement en octobre 1993, il n'y a aucun document appuyant son allégation et démontrant surtout que la marque en cause était alors utilisée dans le cadre de l'exécution des services ou de la publicité s'y rapportant. De plus, rien n'indique que la marque de l'opposante figure ou est mentionnée dans les contrats d'agence. En ce qui concerne le guide d'instructions et le dossier d'attestation, je conviens avec la requérante qu'il n'y a aucun renseignement indiquant l'ampleur de leur distribution. Cependant, je suis consciente de la déclaration de M^{me} Pelletier selon laquelle la formation est une condition préalable à l'utilisation du programme. En conséquence, sans conclure à une distribution répandue, je suis disposée à déduire que le guide d'instructions et le dossier d'attestation ont circulé parmi les courtiers des 360 maisons de courtage utilisant les services. Je devrais maintenant m'attarder à la question de savoir si les documents joints comme pièces à l'affidavit prouvent l'emploi de la marque de l'opposante au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

Étant donné que l'absence de déclaration concernant la façon dont la marque de l'opposante est employée pourrait être interprétée contre celle-ci [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)], je ne crois pas que je devrais lire chaque page du guide assez volumineux (8 chapitres, 238 pages) pour y chercher des mentions de la marque de l'opposante. Néanmoins, j'ai examiné sommairement le guide, qui semble être présenté dans un cartable sur lequel le mot TÉLÉCOURTIERS (mon souligné) figure à l'avant et sur le côté. Les différences entre TÉLÉCOURTIERS et TÉLÉCOURTIER ne sont pas suffisamment importantes pour tromper le public

[voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]. D'après mon examen sommaire du guide, la requérante a eu raison d'alléguer que les photographies d'écran d'ordinateur qui y sont illustrées et les formulaires qu'il renferme ne démontrent aucune exposition de la marque de l'opposante. J'ai relevé un logo comprenant le mot TÉLÉCOURTIER sur la partie supérieure et au milieu de ce qui semble être la page couverture intérieure. J'ai également relevé quelques occurrences du mot TÉLÉCOURTIER dans le texte du préambule et du premier chapitre, où le mot TÉLÉCOURTIER est écrit en lettres majuscules. Je suis disposée à accepter le guide comme preuve d'emploi de la marque de l'opposante. Cela étant dit, étant donné que la mention « (09/2002) » apparaît au bas de chaque page, il me semble raisonnable de conclure que le guide joint comme pièce NP-1 a été distribué à compter de septembre 2002. Même si je présume que d'autres versions du guide ont été distribuées auparavant, je ne puis présumer qu'elles étaient identiques ou similaires à celle qui est jointe à l'affidavit ou qu'elles comportaient des références à la marque de l'opposante. En conséquence, je conclus que le guide peut constituer une preuve d'emploi de la marque de l'opposante au Canada à compter de septembre 2002.

La feuille de papier en-tête, sur laquelle figure un logo comprenant le mot TÉLÉCOURTIER, ne constitue pas une preuve d'emploi de la marque de l'opposante en liaison avec les services enregistrés, parce qu'elle n'établit pas l'emploi de cette marque dans le cadre de l'exécution des services ou de la publicité s'y rapportant. Une feuille de papier en-tête vierge ne permet pas de dire quels sont les services que l'opposante annonce ou offre [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Colwell* (1993), 48 C.P.R. (3d) 105 (C.O.M.C.); *Stikeman & Elliott c. Living Realty Inc.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)].

Le logo comprenant le mot TÉLÉCOURTIER figure également sur la page couverture du dossier. Le dossier lui-même ne permet pas de savoir quels sont les services que l'opposante annonce ou offre. De plus, rien n'indique à quel moment l'opposante a commencé à distribuer le dossier. Je puis, tout au mieux, déduire qu'à la date de l'affidavit (24 avril 2003), le dossier faisait partie du matériel fourni pendant les cours de formation. J'ai déjà conclu qu'une feuille de papier en-tête blanche, qui fait également partie de la pièce NP-3, ne prouve pas l'emploi de la marque de l'opposante. En ce qui concerne le certificat de formation, le seul renvoi à TÉLÉCOURTIER se trouve dans la phrase « *Nous attestons que...a participé à l'information de formation continue Formation technique d'assurance automobile et habitation, département télécourtier...* » (mon souligné). L'argument de la requérante selon lequel le certificat de formation prouve l'emploi du mot comme terme descriptif plutôt que comme marque de commerce n'est donc pas dénué de tout fondement.

Preuve de la requérante

M^{me} Russell est une vice-présidente aux affaires électroniques de la requérante, qu'elle décrit comme l'une des plus grandes sociétés de placements internationale et comme le chef de file mondial des courtiers en placements en ligne. M^{me} Russell déclare qu'en décembre 2003, la requérante et ses sociétés liées avaient plus de 7 000 000 de comptes ouverts et des actifs totalisant près d'un billion de dollars américains.

Selon M^{me} Russell, la requérante a employé la marque en cause depuis 1988 environ en liaison avec un service téléphonique automatisé permettant à ses clients de passer des ordres d'opérations, d'obtenir des cotations de titres, le solde de leur compte et d'autres renseignements connexes et de recevoir des services similaires à l'aide d'un téléphone à clavier. M^{me} Russell présente une photographie d'un écran tirée du site web de la requérante dans lequel les services liés à la marque en cause sont expliqués et annoncés (pièce A) et souligne que ces services n'ont rien à voir avec des produits ou services d'assurance de quelque nature que ce soit. Même si je suis disposée à reconnaître que la présentation de la marque en cause sur le site web peut constituer un emploi de celle-ci dans la publicité, il n'y a aucune preuve du fait que les Canadiens ont eu accès au site web de la requérante et M^{me} Russell ne fournit aucun renseignement indiquant le nombre de Canadiens qui consultent ce site web ou l'ont consulté à un moment donné. En conséquence, je conclus que la pièce A ne suffit pas en soi à établir l'emploi de la marque en cause au Canada. Si j'ai tort à ce sujet, je pourrais uniquement conclure que l'emploi indiqué par la pièce A se limiterait à l'emploi à la date indiquée au bas de la photographie imprimée de l'écran, soit le 25 février 2004.

M^{me} Russell déclare que la marque en cause est enregistrée aux États-Unis et fournit une copie de l'enregistrement américain correspondant (pièce B). Elle affirme également que les clients qui utilisent le service téléphonique automatisé entendent un message d'accueil enregistré ainsi que d'autres messages comportant une mention explicite de la marque en cause. Cette déclaration en soi ne suffit pas pour conclure à l'emploi de la marque en cause au Canada.

Au paragraphe 6 de son affidavit, M^{me} Russell déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] *Les services Touch Tone de TELEBROKER ont été lancés au Canada en 1999 par l'entremise de la société liée de Schwab, Charles Schwab Canada, Co., Les documents joints comme pièces C-1, C-2 et C-3 sont des copies des pages couvertures et de certaines pages intérieures des brochures de Schwab Canada renvoyant aux services d'investissement TELEBROKER. Schwab continue à employer la marque TELEBROKER au Canada à l'heure actuelle. Au cours de la période de deux ans allant de décembre 2001 à novembre 2003, plus de 150 appels de clients ont été acheminés en moyenne depuis l'intérieur du Canada aux services TELEBROKER de Schwab chaque jour ouvrable.*

Même si M^{me} Russell n'indique pas le nombre de brochures qui ont été distribuées ni les dates et secteurs de distribution, elle affirme qu'il s'agit de brochures de Schwab Canada (faisant manifestement allusion à Charles Schwab Canada, Co.). J'ai constaté que le nom Schwab Canada figurait dans la partie supérieure de la page couverture des deux premières brochures et que le nom « Charles Schwab » apparaissait dans la partie inférieure. Les brochures sont intitulées « *Welcome to investing your way. Welcome to Schwab Canada* » (pièce C-1) et « *Introducing Canada's only full-choice brokerage firm* » (pièce C-2). Les pages intérieures des deux brochures renvoient à Schwab Canada ou à un représentant de celle-ci et la page intérieure de la seconde brochure comporte également la mention « *Schwab Canada's Telebroker* ». Seul le nom Charles Schwab apparaît au-dessus du mot Canada au bas de la page couverture de la troisième brochure (pièce C-3), qui est intitulée « *Introducing Canada's only full-choice brokerage firm* ». Il est fait mention de Charles Schwab Canada plutôt que de Schwab Canada sur la page intérieure.

Après avoir examiné les brochures, je conclus qu'en plus de provenir de la société liée de la requérante, elles indiquent au lecteur que cette société liée offre les services. En conséquence, la prochaine question à trancher devient celle de savoir si la requérante peut bénéficier de l'emploi de la marque en cause par la société liée de la requérante conformément à l'article 50. La structure d'une société ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. Il doit également y avoir une preuve du fait que la requérante contrôle l'emploi de la marque en cause par sa société liée et qu'elle prend des mesures pour assurer la nature et la qualité des services fournis [voir *MCI Multinet Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.); *Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker* (1999), 3 C.P.R. (4th) 108 (C.O.M.C.)]. En revanche, étant donné que l'article 50 de la Loi n'exige pas un accord écrit, une preuve du contrôle exercé par le titulaire de la marque peut appuyer l'existence d'une entente de licence tacite [voir *Well's Dairy Inc. c. UL Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1^{re} inst.)]. Cela étant dit, il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui me permettrait de conclure ou de déduire que la requérante a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services

offerts par sa société liée au moment de leur lancement au Canada ou par la suite. En conséquence, je conclus que la requérante n'a pas prouvé qu'elle a le droit d'invoquer l'article 50.

La simple assertion que [TRADUCTION] « *Schwab continue à employer la marque TELEBROKER au Canada à l'heure actuelle* » ne constitue pas une preuve suffisante de l'emploi de la marque en cause au Canada par la requérante. De plus, je ne crois pas que les brochures appuient cette assertion, eu égard à l'absence de renseignements indiquant la période au cours de laquelle elles ont été distribuées. En tout état de cause, si ces brochures étaient distribuées à la date de l'affidavit, je continuerais à appliquer mon raisonnement antérieur et à dire que la requérante ne peut pas bénéficier de l'emploi de la marque en cause. En passant, j'ajouterais que l'allégation de M^{me} Russell semble prêter à confusion, puisqu'elle donne à penser que la société liée de la requérante pourrait avoir été un prédécesseur en titre de celle-ci au Canada.

En dernier lieu, eu égard aux lacunes de la preuve de la requérante, je ne puis accorder beaucoup d'importance à l'allégation concernant le nombre d'appels de clients acheminés depuis l'intérieur du Canada de décembre 2001 à novembre 2003.

J'en arrive maintenant aux motifs d'opposition

Article 30

La date pertinente pour l'examen des circonstances en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur le non-respect de l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Même s'il incombe en dernier ressort à la requérante de prouver que sa demande est conforme à l'article 30, l'opposante doit d'abord établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses motifs d'opposition. Une fois qu'elle a établi ces faits, il appartient à la requérante de prouver que les motifs d'opposition en question ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque en cause [voir *Joseph E. Seagram & Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la mesure où la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents, l'opposante aura un fardeau de preuve moins élevé en ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30b) [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. L'opposante peut s'acquitter de ce fardeau en utilisant non seulement sa preuve, mais également celle de la requérante [voir *La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en*

nom collectif (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)). Cependant, bien qu'elle puisse se fonder sur la preuve de la requérante, l'opposante doit établir que cette preuve est manifestement incompatible avec l'allégation de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

J'examinerai le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'article 30 en commentant chaque partie de ce motif dans l'ordre inverse de la description qui apparaît dans la déclaration d'opposition.

L'opposante allègue essentiellement que la requérante a formulé une fausse assertion lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause, eu égard au contenu de la déclaration d'opposition. Le simple fait que la demande est contestée ne prouve pas que l'alinéa 30*i*) de la Loi n'est pas respecté. Pour décider si l'allégation est suffisante, je devrais examiner tant la preuve que la déclaration d'opposition afin de vérifier si la requérante était en mesure de déterminer le cas auquel elle faisait face [voir *Novopharm Ltd. c. Astrazeneca et al* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)]. À mon avis, il est permis de déduire, à tout le moins, que l'opposante soutenait que la requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque en cause, parce que celle-ci prêtait à confusion avec la marque de l'opposante. Cependant, je ne crois pas qu'il existe au dossier un élément de preuve qui me permettrait de conclure que la requérante connaissait l'existence de la marque de l'opposante. De plus, même s'il avait été établi que la requérante connaissait l'existence de la marque de l'opposante avant de déposer la demande, cette connaissance n'aurait pas établi que la requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la marque en cause parce que celle-ci prêtait à confusion avec celle de l'opposante, entre autres raisons. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*i*).

Dans le cadre de l'examen du motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*b*), il importe de souligner que la requérante invoque l'emploi de la marque en cause depuis le 29 mars 1999 par elle-même ou le titulaire d'une licence qu'elle a accordée ou autorisée. Il n'y a aucune allégation d'emploi par un prédécesseur en titre.

M'appuyant sur une interprétation raisonnable de l'ensemble de l'affidavit de M^{me} Russell, je conclus que la mention qu'elle fait de l'année 1988 concerne l'année au cours de laquelle la marque en cause a été employée pour la première fois, probablement aux États-Unis. L'assertion de M^{me} Russell selon laquelle les services ont été lancés au Canada en 1999 par l'entremise de Charles Schwab Canada, Co. n'est pas manifestement incompatible avec la date alléguée comme date de premier emploi, mais constitue une admission du fait que la société liée de la requérante a d'abord employé la marque en cause au Canada.

J'ai déjà conclu que la requérante n'a pas prouvé qu'elle peut bénéficier de l'emploi de celle-ci au Canada par sa société liée. De plus, après avoir examiné la preuve de la requérante, je ne crois pas que celle-ci puisse raisonnablement invoquer cette preuve pour affirmer qu'elle employait la marque en cause au Canada à la date de la demande.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que la preuve de la requérante elle-même satisfait au fardeau de preuve initial de l'opposante. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la requérante a prouvé, comme elle devait le faire, que le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*b*) ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la marque en cause. Je retiens donc le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*b*). J'ajouterais qu'il n'est pas certain que, dans son allégation « la requérante n'a pas employé comme il est dit ses services », l'opposante soulevait la question d'un prédécesseur en titre non nommé. En tout état de cause, étant donné que j'ai déjà décidé de retenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*), il n'est pas nécessaire que je m'attarde à cette question.

J'examinerai maintenant les autres motifs d'opposition pour le cas où j'aurais tort de rejeter la demande au motif qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*b*),

Alinéa 12(1)*d*

D'abord et avant tout, je devrais examiner l'argument de la requérante selon lequel ce motif d'opposition ne saurait être retenu, parce qu'aucun élément de preuve n'indique que la marque de l'opposante est enregistrée. L'opposante a mentionné l'enregistrement n° 447,742 dans sa déclaration d'opposition et a soutenu que cet enregistrement constitue le fondement de l'allégation selon laquelle la marque n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)*d*). Compte tenu de l'intérêt public pouvant être lié à ce motif d'opposition, il m'apparaît pertinent d'exercer mon pouvoir discrétionnaire afin de vérifier le dossier du registraire [voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. En conséquence, j'ai vérifié le registre et je puis confirmer que l'enregistrement n° 447,742 est en règle, qu'il appartient à l'opposante et qu'il couvre la marque de commerce TÉLÉCOURTIER en liaison avec un « réseau de courtage en matière de télétraitement de l'assurance et de communication interactive à partir de micro-ordinateurs ».

Il incombe à la requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, de l'absence de risque raisonnable de confusion entre sa marque et celle de l'opposante [voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l'examen de la

question de la confusion conformément à l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Il a été décidé à maintes reprises que, pour chercher à savoir si des marques de commerce prêtent à confusion, il ne convient pas de les placer côte à côte et d'en comparer les éléments. Le critère en est un de première impression et de souvenir imparfait. Le paragraphe 6(5) de la Loi énonce les facteurs à prendre en compte pour vérifier si les marques de commerce en litige prêtent à confusion : 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; la nature des 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. Ces facteurs n'ont pas nécessairement tous la même importance et le poids de l'un d'eux peut être nettement supérieur à celui des autres [voir *Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, la liste des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) n'est pas exhaustive, étant donné qu'il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Je débiterai mon analyse des facteurs en examinant l'argument de la requérante selon lequel les membres du public font couramment la distinction entre des marques de commerce semblables à celle de l'opposante, [TRADUCTION] « qui se compose uniquement du mot générique COURTIER et de l'élément descriptif TÉLÉ » lesquelles marques sont très répandues. La requérante n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de cet argument. Elle soutient que le registraire peut tenir compte de l'enregistrement n° 323,871 à l'égard de la marque de commerce TELECOURTIER appartenant à une partie non liée. Je ne suis pas disposée à faire droit à la demande de la requérante, pour les motifs qu'a exposés G.W. Partington dans *John Labatt Limited/John Labatt Limitée c. W.C.E. Western Canada Water Enterprises Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 442, aux pages 445 et 446:

[TRADUCTION] *Même si le registraire est justifié, par souci de préserver la pureté du registre au nom de l'intérêt public, de tenir compte des demandes et enregistrements pendants qui sont mentionnés dans une déclaration d'opposition sans que la preuve de ceux-ci soit déposée dans le dossier de l'opposition, je ne crois pas qu'il puisse invoquer un intérêt public pour aider une partie requérante à enregistrer sa marque de commerce en vérifiant les registres du Bureau et ainsi faire ce que cette partie aurait dû faire en déposant une preuve dans le dossier de l'opposition. À cet égard, il convient de se rappeler qu'il appartient à la*

partie requérante de prouver qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige dans une opposition.

À mon avis, aucune des marques de commerce en litige ne possède un degré élevé de caractère distinctif inhérent. Chacune se compose d'un mot courant en anglais (BROKER) ou en français (COURTIER) ainsi que du préfixe TELE ou TÉLÉ qui évoque le téléphone ou la télécommunication. En fait, il pourrait y avoir une connotation suggestive rattachée à la marque de commerce de chacune des parties, eu égard aux services s'y rapportant. En raison des lacunes de la preuve de la requérante et de ma conclusion selon laquelle celle-ci ne peut bénéficier de l'article 50, je ne puis me prononcer sur la mesure dans laquelle la marque en cause est devenue connue au Canada. Le mieux que je peux faire, sur la foi de la preuve minimale d'emploi de la marque de l'opposante, c'est de conclure que si celle-ci est devenue connue au Canada, ce serait dans une faible mesure.

Le fait que la marque de l'opposante a été enregistrée sur la base de son utilisation au Canada depuis le 27 octobre 1993 pourrait favoriser celle-ci. Cependant, eu égard à l'absence de preuve établissant un emploi continu depuis cette date ainsi qu'aux lacunes de la preuve concernant l'utilisation, la période pendant laquelle la marque de l'opposante a été en usage a peu d'importance.

Dans son plaidoyer écrit, la requérante mentionne quelques décisions dans lesquelles la Commission ou la Cour a conclu à l'absence de confusion entre des marques de commerce similaires en raison des différences entre la nature des marchandises et les voies commerciales empruntées. Si intéressantes que soient ces décisions, j'estime qu'elles ne sont pas utiles à la requérante, parce que la question de la confusion entre la marque en cause et celle de l'opposante est une question de probabilités et de circonstances eu égard aux faits particuliers de la présente affaire. Si je devais examiner les décisions antérieures sans tenir compte des faits de l'espèce, je pourrais souligner la décision *Central Data Systems Ltd. c. Paul Revere Life Insurance Co.* (1992), 46 C.P.R. (3d) 157, où la Commission a rejeté une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAXIMIZER à l'égard de services d'assurance parce que cette marque prêtait à confusion avec la marque de commerce THE MAXIMIZER enregistrée en liaison avec des services financiers. Toutefois, les remarques suivantes de D.J. Martin indiquent que, pour en arriver à sa décision, il a tenu compte des circonstances de l'espèce :

[TRADUCTION] Les services des parties ne sont pas les mêmes, puisque l'opposante offre essentiellement des services bancaires et la requérante, des services d'assurance. Cependant,

l'opposante a prouvé l'existence d'un lien entre ces services et, de ce fait, un chevauchement touchant la nature des activités commerciales des parties (page 160).

Lors de l'examen de la nature des services et du commerce, c'est l'état déclaratif des services figurant dans la demande et celui qui apparaît dans l'enregistrement qui régissent l'évaluation du risque de confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Cependant, il faut aussi lire ces documents dans le but de déterminer le type probable d'activités commerciales des parties plutôt que l'ensemble des activités que le texte pourrait couvrir. À cet égard, une preuve des pratiques commerciales réelles des parties est utile [voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

Contrairement à ce que M^{me} Pelletier soutient, je n'ai devant moi aucun élément de preuve indiquant que l'opposante offre un éventail varié de services financiers et de produits d'assurance de dommages et d'assurance personnelle. Selon l'état déclaratif des services de l'enregistrement n° 447,742, les services de réseau informatique associés à la marque de l'opposante concernent des produits d'assurance, ce que la preuve de celle-ci confirme. À mon avis, il y a peu de similitude entre ces services et les services financiers automatisés décrits dans la demande. Même si l'état déclaratif des services de l'enregistrement n'a pas pour effet de restreindre les voies commerciales associées à la marque de l'opposante, il appert de la preuve que non seulement les services de celle-ci sont-ils destinés aux courtiers d'assurance, mais également précisément à ceux qui sont membres de son réseau. Aucun élément de preuve ne donne à penser que le grand public aurait pu avoir accès au réseau de l'opposante ou que les clients des courtiers d'assurance sont au courant de l'existence des services du réseau informatisé TÉLÉCOURTIER. Les services associés à la marque en cause sont destinés au grand public. D'après le plaidoyer écrit de la requérante, je comprends qu'elle reconnaît, à juste titre, que les courtiers d'assurance qui connaissent bien la marque de l'opposante pourraient utiliser les services associés à la marque en cause. Cependant, la requérante ajoute qu'il serait inconcevable de penser qu'il y aurait confusion chez ces courtiers d'assurance. Étant donné qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que l'opposante offre des services financiers et que la connaissance qu'ont les courtiers d'assurance de la marque de l'opposante découle d'une relation commerciale, j'estime que l'allégation de la requérante n'est pas dénuée de tout fondement.

Chaque marque de commerce se compose d'un mot débutant par le préfixe TELE. Bien que le premier élément d'une marque soit souvent considéré comme l'élément le plus important aux fins de la distinction, lorsqu'un mot est un mot courant, descriptif ou suggestif, l'importance du premier élément

diminue [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)]. Il est probable qu'un Canadien francophone moyen ou un Canadien anglophone moyen ferait une distinction entre les mots BROKER et COURTIER. Cependant, étant donné que chaque mot est un nom commun, il s'agit d'un cas où il convient d'en examiner l'effet possible sur le Canadien moyen qui connaît le sens des mots en question tant en français qu'en anglais [voir *Produits Freddy Inc. c. Ferrero SpA* (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 (C.A.F.); *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)]. À mon avis, un Canadien bilingue moyen traduirait facilement TELEBROKER par TÉLÉCOURTIER. Dans la mesure où le mot BROKER se traduit en français par COURTIER, il n'y a aucune différence entre les idées suggérées. Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent favorise l'opposante.

Eu égard à ce qui précède et malgré la ressemblance entre les marques de commerce, je suis convaincue selon la prépondérance des probabilités que la marque en cause ne prête pas à confusion avec celle de l'opposante. J'en arrive à cette conclusion en partie parce que le dossier ne renferme aucun élément de preuve qui me permet de conclure à l'existence d'un lien ou chevauchement possible entre les services des parties. La preuve au dossier appuie plutôt l'argument de la requérante quant aux différences et à l'absence de lien entre les services précis et quant aux différences entre les voies commerciales. Je rejette donc le motif d'opposition selon lequel la marque en cause n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)d). J'ajouterais toutefois que la preuve d'un emploi continu et prolongé aurait fort bien pu donner lieu à une protection plus significative de la marque de l'opposante malgré les différences entre la nature des services et les voies commerciales.

Alinéa 16(1)a)

La date pertinente pour l'examen des circonstances concernant la question de l'absence de droit au sens de l'alinéa 16(1)a) devrait être la date du premier emploi qui est alléguée dans la demande. Cependant, étant donné que l'opposante a contesté avec succès cette date alléguée, la date pertinente à cet égard devient la date du dépôt de la demande [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 278 (C.O.M.C.), 7 C.P.R. (2d) 1 (C.F.); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)]. Il incombe d'abord à l'opposante de prouver qu'elle employait déjà sa marque de commerce à la date pertinente et qu'elle ne l'a pas abandonnée à la date de la publication de la demande.

Après avoir analysé la preuve, je suis d'avis que l'opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit au sens de l'article 16 de la Loi. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté. Si la date du premier emploi est considérée comme la date pertinente parce que j'ai eu tort de conclure que cette date avait été contestée avec succès, j'en arriverais tout de même à la conclusion que l'opposante n'a pas réussi à se décharger de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif d'opposition.

Caractère distinctif

C'est généralement la date du dépôt de la déclaration d'opposition qui est considérée comme la date pertinente pour l'examen du caractère distinctif de la marque [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1^{re} inst.)]. Même si la requérante est tenue de prouver que la marque en cause est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles de tierces parties dans l'ensemble du Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], il incombe d'abord à l'opposante d'établir les faits invoqués à l'appui de l'absence de caractère distinctif qu'elle allègue.

Le motif de l'absence de caractère distinctif semble comporter trois volets. La différence entre les dates pertinentes ne touche pas ma conclusion découlant de mon analyse du deuxième motif d'opposition, soit l'absence de risque raisonnable de confusion entre la marque en cause et celle de l'opposante. Je rejeterais donc le premier volet de ce motif d'opposition. Cependant, compte tenu de ma conclusion selon laquelle la requérante ne peut invoquer l'emploi de la marque en cause par sa société liée, je retiens le motif d'opposition fondé sur l'utilisation de la marque en cause en dehors de la portée de l'utilisation autorisée qui est prévue à l'article 50. Étant donné que j'ai déjà statué que le motif d'opposition est bien fondé, il n'est pas nécessaire d'en examiner le deuxième volet.

En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été conférés en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande visant à enregistrer la marque en cause conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 MARS 2005.

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions aux marques de commerce