

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de SécuriGroupe Inc. à la demande d'enregistrement n° 779 813 concernant la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS produite par Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc.

Le 10 avril 1995, la requérante, Assurance vie Desjardins-Laurentienne inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 13 mars 1995 en liaison avec les services suivants : « Assurance vie qui s'adresse aux personnes âgées de 50 à 75 ans ». La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots DESJARDINS et ASSURANCE en dehors de sa marque de commerce.

La marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 octobre 1996 et l'opposante, SécuriGroupe Inc., a produit une déclaration d'opposition le 2 décembre 1996, dont copie a été envoyée à la requérante le 8 janvier 1997. Cette dernière a produit et signifié une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Claude A. Bouchard et de Carole Pageau, tandis que la requérante a produit en preuve les déclarations solennelles d'Anne Leblond et de Nicolas Sapp ainsi que l'affidavit de Richard Martel . Les deux parties ont soumis des plaidoyers écrits et étaient toutes deux représentées à l'audience.

Les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30*b*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante alléguant que la requérante ou ses prédécesseurs en titre n'ont pas employé la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS au Canada depuis le 13 mars 1995 et, en outre, que la requérante ne pouvait affirmer qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS au Canada en liaison avec les services énumérés dans sa demande. Il existe un fardeau légal qui repose sur la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'article 30 de la *Loi*. Cela sous-entend à la fois la question de savoir si la demande est formellement conforme aux exigences de l'article 30 ainsi que la question de savoir si les déclarations que renferme la demande sont

exactes. Toutefois, dans la mesure où l'opposante formule des allégations de fait à l'appui de ses motifs reposant sur l'article 30, celle-ci a le fardeau initial de prouver ces allégations [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, pp. 329-330]. Pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe à cet égard, l'opposante doit produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles en fonction desquels il pourrait être raisonnablement conclu que les faits allégués à l'appui de cette question existent bel et bien [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298]. En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances concernant la question de la non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date de dépôt de la présente demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475].

L'opposante ayant retiré son motif fondé sur l'alinéa 30*b*) au cours de l'audience, le seul motif basé sur l'article 30 qui reste est celui qui repose sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi*. En outre, comme l'opposante ne s'est fondée sur aucune allégation de fait pour étayer le motif reposant sur l'alinéa 30*i*), ce motif va à l'encontre de l'alinéa 38(3)*a*) de la *Loi sur les marques de commerce*. De toute façon, l'opposante n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS au Canada. De plus, dans la mesure où la question soulevée par l'alinéa 30*i*) est fondée sur des allégations formulées dans les motifs d'opposition restants, le motif basé sur l'alinéa 30*i*) serait accueilli s'il était conclu que la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS n'est ni enregistrable ni distinctive, ou que la requérante n'est pas la personne ayant droit à son enregistrement, comme il est allégué dans ces motifs d'opposition [voir *Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 191, p. 195; et *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*, 15 C.P.R. (2d) 152, p. 155]. Ainsi, la détermination des motifs restants permettrait effectivement d'en venir à une conclusion pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*).

Suivant le troisième motif allégué par l'opposante, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en ce que la marque ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée SÉCURIGROUPE et dessin, représentée

ci-dessous, n° d'enregistrement 388 339, en liaison avec des « Services d'assurance de personne ».



Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, le registraire doit tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en cause à la date de ma décision, qui est la date pertinente eu égard au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)].

En commençant par examiner le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause [alinéa 6(5)a)], je constate que la marque ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS de la requérante en liaison avec de l'« Assurance vie qui s'adresse aux personnes âgées de 50 à 75 ans » possède un certain caractère distinctif inhérent lorsqu'elle est envisagée dans son ensemble, même si la marque évoque l'idée de la sécurité associée à de l'assurance-vie vendue par Desjardins, le mot ASSURANCE étant descriptif en liaison avec les services de la requérante, et le mot DESJARDINS évoquant un nom de famille. La marque enregistrée SÉCURIGROUPE et dessin de l'opposante visant des « Services d'assurance de personne » possède un caractère distinctif inhérent un peu plus marqué que la marque de la requérante, même si l'élément SÉCURI évoque également l'idée de sécurité lorsqu'il est question d'assurance.

Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues [alinéa 6(5)a)] et la période pendant laquelle les marques ont été en usage [alinéa 6(5)b)], la requérante s'est fondée sur la déclaration solennelle d'Anne Leblond, conseillère, Publicité, Promotion et Communications, chez la requérante. La déclaration de Mme Leblond démontre que, jusqu'en 1998, plus de 55 000

contacts ont été établis au moyen d'envois par la poste ou d'appels téléphoniques, qu'environ 450 000 \$ ont été dépensés en vue de faire connaître les services d'assurance de la requérante et que 4 396 personnes ont été assurées par la compagnie entre 1995 et 1998. En conséquence, la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS de la requérante doit être considérée comme étant devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec ses services d'assurance s'adressant aux personnes âgées.

L'opposante a quant à elle soumis l'affidavit de Claude A. Bouchard, président-directeur général de l'opposante. M. Bouchard affirme que l'opposante a employé la marque de commerce SÉCURIGROUPE et dessin de façon ininterrompue au Canada grâce à un réseau d'agents, depuis au moins le 4 juillet 1991, et que l'opposante est le distributeur exclusif des produits d'assurance personnelle de AXA Assurances Inc., une compagnie associée à l'opposante. Selon M. Bouchard, AXA Assurances Inc. est le fournisseur officiel des principales associations de personnes du troisième âge, y compris La Fédération de l'âge d'or du Québec (« FADOQ ») et la Fédération des aînés francophones de l'Ontario. M. Bouchard affirme également que l'opposante, par l'entremise de ses agents, a rencontré entre 1 000 et 2 000 personnes du troisième âge chaque semaine depuis 1990, ce qui représente environ 200 000 personnes qui ont été rencontrées pendant les cinq années précédant la date de l'affidavit de M. Bouchard [le 23 juin 1997]. En outre, de 1990 à 1996 inclusivement, l'opposante a dépensé 626 000 \$ pour faire connaître aux personnes du troisième âge ses produits portant la marque SÉCURIGROUPE et dessin, des spécimens de publicités étant annexés en tant que pièces à son affidavit. Aussi, de 1992 à 1996 inclusivement, le montant des ventes réalisées au titre des produits portant les marques de commerce SÉCURIGROUPE et dessin et SÉCURIPLUS s'est élevé à plus de 70 000 000 \$. Bien que la chose ne soit pas précisée dans l'affidavit de M. Bouchard, je présume que le montant de 70 000 000 \$ représente le capital assuré par les polices qui ont été vendues par l'opposante. Quoi qu'il en soit, la preuve de l'opposante établit que sa marque de commerce SÉCURIGROUPE et dessin est devenue connue parmi les personnes du troisième âge, surtout dans la province de Québec, dans une plus grande mesure que la marque de la requérante.

Compte tenu de ce qui précède, la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause

sont devenues connues pèse en faveur de l'opposante. De même, la période pendant laquelle les marques ont été en usage est une autre circonstance de l'espèce qui favorise l'opposante, cette dernière ayant employé sa marque SÉCURIGROUPE et dessin au Canada depuis 1990, tandis que la requérante a commencé à employer sa marque ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS au Canada en mars 1995. Pour ce qui est du genre des services des parties [alinéa 6(5)c)] et de la nature du commerce associée aux marques de commerce en cause [alinéa 6(5)d)], la demande fait état d'« Assurance vie qui s'adresse aux personnes âgées de 50 à 75 ans », ce qui recoupe les « Services d'assurance de personne » de l'opposante visés par l'enregistrement n° 388,339. De plus, la preuve établit que les deux parties fournissent des services d'assurance à des personnes du troisième âge résidant essentiellement dans la province de Québec; en effet, les deux parties se sont employées à offrir leurs services aux mêmes associations de personnes du troisième âge dans la province.

Les marques de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS et SÉCURIGROUPE et dessin présentent une certaine ressemblance dans la présentation et une ressemblance moins marquée dans leur son. De plus, dans la mesure où les deux marques évoquent l'idée d'une certaine forme de sécurité, il existe également une certaine ressemblance entre les marques de commerce en cause dans les idées qu'elles suggèrent.

En tant qu'autre circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion entre les marques de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS et SÉCURIGROUPE et dessin, la requérante a annexé à l'affidavit de M. Sapp des documents (pièces D-1 à D-12) qui sont censés contenir des renseignements relatifs à certaines marques de commerce qui ont été enregistrées au Bureau des marques de commerce ou qui y sont en instance. Toutefois, M. Sapp ne précise ni quand ni où il a obtenu les documents, lesquels ne semblent pas être des copies de documents émis par le Bureau des marques de commerce. En outre, même si les documents reflètent avec précision l'état du registre, la preuve semble désigner l'une des marques de commerce de l'opposante et deux marques de tiers qui n'ont aucune pertinence en l'espèce. Aussi, pendant l'audience, l'agent de l'opposante a fait observer que deux des autres demandes soumises pour les marques de commerce SÉCURIPLAN et dessin (n° de demande 706 078) et SÉCURISANTÉ et dessin (n° de demande 704 323) ont été abandonnées. Des sept marques qui restent, trois marques renvoient aux

enregistrements des marques de commerce SECURIPLAN et SECURIPLAN et dessin inscrites au nom d'un tiers et trois marques renvoient à des demandes de marques de commerce en instance.

La preuve de l'état du registre est pertinente seulement dans la mesure où elle permet de faire des déductions quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.*, 41 C.P.R. (3d) 432 et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 205 (SPICF)]. En outre, l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.*, 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF) vient étayer l'argument selon lequel des déductions sur l'état du marché peuvent être faites en fonction de la preuve de l'état du registre seulement lorsqu'il est possible de trouver un grand nombre d'enregistrements pertinents. Étant donné les lacunes que présente la soi-disant preuve de l'état du registre soumise par M. Sapp, je ne suis pas disposé à accorder quelque crédit que ce soit à cette preuve. De toute façon, étant donné le nombre limité de prétendues marques de tiers pertinentes énumérées dans les pièces accompagnant l'affidavit de M. Sapp, je n'aurais pas été enclin à conclure que l'une d'entre elles était employée sur le marché canadien. Outre ce qui précède, je ferai observer que la pièce « E » de l'affidavit Sapp est manifestement une preuve par oui-dire et que la requérante n'a pas démontré la nécessité de soumettre le rapport de dilution sous forme de pièce à l'affidavit Sapp plutôt que sous forme d'un affidavit souscrit par la personne ayant effectué la recherche qui a donné lieu au rapport. Je n'ai donc accordé aucun poids à la pièce « E » de l'affidavit Sapp.

La requérante a fait valoir que l'absence de preuve relative à des cas de confusion réelle entre les marques de commerce en cause est une circonstance de l'espèce pertinente dans l'appréciation de la question de la confusion dans la présente opposition. Bien que les marques de commerce en cause aient été employées simultanément depuis le mois de mars 1995 à l'égard de services d'assurance personnelle destinés à des personnes âgées de la province de Québec, la marque ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS de la requérante est étroitement liée au Mouvement Desjardins et aux Caisses populaires qui ont offert les services d'assurance-vie de la requérante au grand public. Donc, l'absence de preuve relative à des cas de confusion réelle entre les marques de commerce des parties n'est pas surprenante.

L'opposante a prétendu que les résultats d'une enquête effectuée par Line T. Poirier, une employée de l'opposante qui est mentionnée dans l'affidavit Bouchard, est une preuve démontrant l'existence d'une confusion réelle entre les marques de commerce en cause. D'après M. Bouchard, M^{me} Poirier a envoyé des lettres à 96 Caisses populaires Desjardins au Québec, lettres dans lesquelles des renseignements étaient demandés au sujet des produits d'assurance SÉCURIGROUPE destinés aux personnes du troisième âge [voir pièce « I » de l'affidavit Bouchard]. Des 77 réponses reçues, 6 Caisses populaires ont laissé entendre qu'elles étaient en mesure de répondre aux questions concernant les produits de la société SÉCURIGROUPE INC., 33 autres Caisses ont répondu en envoyant une lettre et un dépliant concernant les produits d'assurance de la requérante et 22 autres Caisses ont fait parvenir un dépliant concernant les produits d'assurance de la requérante. Je ne suis pas du tout convaincu que les réponses à la lettre de M^{me} Poirier constituent une preuve de confusion réelle entre les marques de commerce des parties. Plus exactement, le fait de répondre à des demandes de renseignements telles que celles de M^{me} Poirier en donnant de l'information sur les produits ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS de la requérante destinés aux personnes du troisième âge rejoint la démarche de la requérante qui cherche simplement à fournir à d'éventuels clients de l'information concernant ses produits et services.

Étant donné qu'il existe une certaine ressemblance dans la présentation et dans les idées que suggèrent les marques de commerce en cause en liaison avec des services sensiblement identiques offerts au même groupe de consommateurs sur le marché, et compte tenu du fait que l'opposante a démontré qu'elle a acquis une certaine notoriété, particulièrement dans la province de Québec, avec sa marque de commerce SÉCURIGROUPE et dessin et qu'elle a aussi employé dans une certaine mesure la marque de commerce SECURIPLUS en liaison avec ses services d'assurance-vie au Canada, certains doutes subsistent dans mon esprit en ce qui concerne la question de la confusion en l'espèce. J'ai donc tranché au désavantage de la requérante, qui avait le fardeau légal de convaincre le registraire qu'il n'existait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS et la marque de commerce enregistrée SÉCURIGROUPE et dessin de l'opposante. En conséquence, la marque de commerce ASSURANCE SÉCURIVIE DESJARDINS de la requérante n'est pas enregistrable compte tenu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Eu égard à ce qui précède, je conclus que la requérante a en outre omis de s'acquitter du fardeau légal qui lui incombait de démontrer qu'il n'existait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause soit à la date de premier emploi indiquée par la requérante ou à la date de l'opposition, celles-ci étant les dates pertinentes pour apprécier les motifs d'opposition concernant l'absence de droit et l'absence de caractère distinctif. En conséquence, ces motifs d'opposition sont également accueillis.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31e JOUR DE MARS 2000.

G. W. Partington
Président de la Commission
des oppositions des marques de commerce