

**RELATIVEMENT À L'OPPOSITION de The Investment Centre
Financial Group Inc. à la demande n° 812,257 produite par Direct
Line Insurance PLC en vue de l'enregistrement de la marque de
commerce Telephone Design**

Le 9 mai 1996, la requérante, Direct Line Insurance PLC, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Telephone Design (représentée ci-dessous) pour des services d'assurance et des services financiers en se fondant sur le fait qu'elle avait fait connaître la marque au Canada dès 1990 à tout le moins. Au cours de la poursuite de la demande, les services ont été redéfinis comme des services d'assurance, notamment des services de prêts hypothécaires, des services d'assurance hypothèque; des services de crédit, des services d'assurance revenu, des services d'assurance vie, des services d'assurance invalidité et des services d'assurance voyage; et des services financiers en matière d'assurance et de cartes de crédit.

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 19 février 1997.

L'opposante, The Investment Centre Financial Group Inc., a produit une déclaration d'opposition le 21 juillet 1997.

Le premier motif d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque serait devenue connue selon la requérante, car la requérante n'a fait connaître la marque au Canada en liaison avec aucun des services désignés dans la demande d'enregistrement.

Le deuxième motif d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'alinéa 30c) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle ne fournit ni la date à compter de laquelle la requérante a fait connaître la marque au Canada, ni la manière dont elle l'a révélée, étant donné que la requérante n'a pas fait connaître la marque au Canada.

Le troisième motif d'opposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, la déclaration qui figure dans la demande ne pouvant pas être vraie du fait que la requérante savait, à la date de la demande, qu'elle n'avait pas fait connaître la marque au Canada.

Selon le quatrième motif d'opposition, la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi* parce qu'elle donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des services faisant l'objet de la demande.

Le cinquième motif d'opposition est que la marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de tierces parties dont la liste suit :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enreg.</u>	<u>Services</u>
PHONECODE	427,305	Services d'institution financière, notamment services de société de prêts hypothécaires et de crédit; services d'institution financière, notamment services de société de fiducie.
CITIPHONE	406,498	Services bancaires.
PHONE 'N PAY	420,263	Services bancaires, notamment services de traitement de la paie.
CANADA TRUST PHONE-A-LOAN	230,313	Tous services reliés à l'activité d'une société de fiducie, notamment des services de type bancaire au grand public.

PHONEQUOTE	368,907	Services d'assurance.
SUPERPHONE Design	168,456	Fourniture aux entreprises qui acceptent les cartes de crédit d'un service téléphonique centralisé de renseignements sur la solvabilité des titulaires de cartes.
ALARM CENTRAL & Telephone Design	383,114	Services de renseignements et d'assistance aux touristes en matière de services hospitaliers, médicaux et d'urgence médicale ; coordination des services de transport médicalement nécessaires; vérification des garanties d'assurance, confirmation des lignes de crédit et détermination des prestations d'assurance applicables aux services médicaux ou hospitaliers.
Globe & Telephone Design	298,789	Assurance maladie, assurance voyage, assurance décès ou mutilation, assurance perte ou vol de bagages et services d'assurance voyage, notamment : assistance professionnelle médicale et para-médicale, assistance professionnelle juridique, assistance financière en cas d'imprévu, assistance en matière de changement d'itinéraire, information touristique locale et information sur les services locaux et assistance générale aux touristes, personnes à charge ou membres de la famille en cas d'urgence médicale ou d'urgence reliée au voyage.

Le sixième motif d'opposition porte que la marque n'est pas enregistrable selon l'article 10 et l'alinéa 12(1)e) de la Loi parce qu'il s'agit d'une marque qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre et/ou la qualité des services.

Le septième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, selon le paragraphe 16(1) de la Loi, parce qu'elle n'a pas fait connaître la marque au Canada dès 1990 à tout le moins en liaison avec les services visés dans la demande.

Selon le huitième motif d'opposition, la marque n'est pas distinctive parce qu'elle n'est pas

apte à distinguer les services de la requérante des services d'autres personnes.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a déposé deux affidavits de Sandra Spadafora à l'appui de son opposition. La requérante a obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de M^{me} Spadafora sur ses affidavits et la copie de la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier. La requérante n'a présenté aucun élément de preuve. Seule l'opposante a déposé un plaidoyer écrit. Une audience s'est tenue à laquelle seule la requérante a participé.

M^{me} Spadafora est une secrétaire juridique qui travaille pour les agents de l'opposante. Dans son affidavit du 14 avril 1998, elle fournit des copies certifiées conformes des huit enregistrements de marques de commerce de tiers présentés à l'appui de la déclaration d'opposition et de la demande n° 812,257. Elle fournit également un document téléchargé de ce qu'elle désigne comme le site Web de la requérante sur Internet.

Dans son affidavit du 17 avril 1998, M^{me} Spadafora fournit une lettre datée du 15 avril 1998 du Bureau du Surintendant des institutions financières du Canada .

Au cours du contre-interrogatoire de M^{me} Spadafora, il a été établi qu'elle n'avait pas personnellement sollicité la lettre jointe à l'affidavit du 17 avril. Elle n'avait pas non plus personnellement obtenu aucun élément de la documentation jointe à son affidavit du 14 avril. La preuve produite par M^{me} Spadafora est par conséquent en grande partie peu fiable et elle est écartée, à l'exception des copies certifiées conformes.

Aucune preuve ni plaidoyer n'a été produit en regard de la charge initiale de la preuve incombant à l'opposante sur le premier motif d'opposition, portant qu'il n'est pas fait état des services de la requérante dans les termes ordinaires du commerce. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

S'agissant des deuxième et troisième motifs d'opposition, le fardeau de présentation des allégations de fait plaidées incombe à l'opposante [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Elle ne s'en est pas acquittée. De plus, contrairement à la prétention de l'opposante dans le deuxième motif d'opposition, la demande d'enregistrement comporte la date à compter de laquelle la requérante a fait connaître la marque et la manière dont elle l'a révélée. Pour ces raisons, les deuxième et troisième motifs d'opposition sont rejetés.

Le quatrième motif d'opposition ne s'appuie sur aucune allégation de fait, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 38(3)a) de la *Loi*. Du fait qu'il ne constitue pas un motif d'opposition approprié, le quatrième motif d'opposition est rejeté.

S'agissant du cinquième motif d'opposition, l'époque pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision [voir *Condé Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.)]. De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir qu'il n'y a vraisemblablement pas de risque de confusion entre les marques visées. Enfin, dans l'application du critère de confusion prévu au paragraphe 6(2) de la *Loi*, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*.

Le 30 juin 2000, une décision a été rendue au sujet de l'opposition faite par la présente opposante à la demande d'enregistrement n° 788,588 produite par la présente requérante pour une marque identique à celle de la présente demande. La demande d'enregistrement n° 788,588 a été produite en vue d'un emploi projeté et visait divers services d'assurance et services financiers. Dans cette opposition, le troisième motif était très similaire au cinquième motif d'opposition de la présente procédure. Je reprends ci-dessous l'examen fait par M. Martin, membre de la Commission, des facteurs prévus au paragraphe 6(5) en ce qui concerne la

demande n° 788,588 :

[TRADUCTION] S'agissant de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante comporte la représentation d'un téléphone sur roues, ce qui n'a pas de relation immédiate avec les marchandises et services faisant l'objet de la demande. Dans le meilleur des cas, la représentation d'un téléphone suggère que les marchandises et les services de la requérante sont vendus ou fournis par téléphone. Par conséquent, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent sans avoir une force inhérente. Compte tenu de l'absence de preuve produite par la requérante, je dois conclure que sa marque n'est aucunement devenue connue au Canada.

Chacune des huit marques de commerce déposées renferme soit le mot PHONE, soit la représentation d'un receveur téléphonique, ce qui suggère que les services en liaison avec la marque sont fournis par téléphone. Aussi, chacune de ces marques a une faiblesse inhérente. Compte tenu de l'absence de preuve produite par l'opposante, je dois conclure qu'aucune de ces marques n'est jamais devenue connue au Canada.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage n'est pas une circonstance importante en l'espèce. Eu égard aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises de la requérante sont différentes des services associés aux huit marques de commerce déposées. Par ailleurs, les services de la requérante sont semblables ou similaires à ceux qui sont présentés dans les huit enregistrements. Par conséquent, les commerces des parties pourraient se recouper.

En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, la ressemblance visuelle ou phonétique entre les marques visées est faible ou nulle. Les deux dessins-marques déposés comportent la représentation d'un receveur téléphonique mais n'ont pour le reste aucune ressemblance avec la marque de la requérante. Toutes les marques, y compris celle de la requérante, suggèrent l'idée d'un téléphone ou d'un service téléphonique, mais il s'agit là d'une idée dont aucun commerçant ne peut revendiquer le monopole.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une affaire de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière des conclusions qui précèdent, et surtout en raison de la faiblesse inhérente des marques visées, de l'absence de toute notoriété acquise par ces marques et du faible degré de ressemblance entre les marques, je conclus que la marque de la requérante ne crée de confusion avec aucune des huit marques déposées sur lesquelles s'appuie l'opposante.

Il est vrai que la présente procédure se distingue de la procédure relative à la demande n°788,588 dans la mesure où elle se fonde sur le fait d'avoir fait connaître la marque depuis 1990 et s'applique à des services légèrement différents. Cependant, les différences dans les services n'infirmement pas les conclusions tirées par M. Martin et la revendication d'avoir fait connaître la marque ne fait que renforcer la position de la requérante à l'égard de certains facteurs prévus au paragraphe 6(5).

Pour des raisons semblables à celles de M. Martin, présentées ci-dessus, je conclus que la

marque de la requérante ne cause de confusion avec aucune des huit marques déposées sur lesquelles s'appuie l'opposante, en raison de la faiblesse inhérente des marques visées, de l'absence de preuve à l'égard de tout caractère distinctif acquis par ces marques et du faible degré de ressemblance entre les marques. Le cinquième motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Quant au sixième motif d'opposition, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de présentation de la preuve en ce qui a trait aux allégations de fait sous-jacentes. Le sixième motif d'opposition est donc rejeté.

Le septième motif d'opposition est rejeté, car l'argumentation ne justifie pas correctement le motif portant que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

Le huitième motif d'opposition est rejeté parce que l'opposante n'a pas présenté d'allégations de fait à l'appui et que le motif ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 38(3)a) de la *Loi*. Même si j'ai considéré ce motif d'opposition comme exposé plus en détail dans les allégations précédentes, de sorte que le motif est que la marque de la requérante n'est pas apte à distinguer ses services de ceux des tiers mentionnés dans le cinquième motif d'opposition, je conclus que le motif relatif au caractère non distinctif doit être rejeté pour des raisons similaires à celles qui touchent le cinquième motif d'opposition. Les différences dans la date à laquelle la confusion doit s'apprécier, dans le cas des deux motifs, seraient sans incidence sur ma conclusion relative à la confusion vraisemblablement créée par la marque.

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

DATÉ À TORONTO (ONTARIO), LE 29 JANVIER 2001.

Jill W. Bradbury
Présidente de l'audience
Commission des oppositions des marques de commerce