

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT
L'OPPOSITION DE Jack W. Chow
Realty Ltd à la demande numéro
1,107,394 produite par
DIRECTINSURE.NET en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce Millennium Insurance
Corporation**

I Le dossier

Le 22 juin 2001, Millennium Insurance Corporation (la requérante) a produit une demande, fondée sur un emploi depuis le 1^{er} septembre 2000, en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DIRECTINSURE.NET (la marque) en liaison avec la fourniture de services de souscription à des assurances générales de toutes sortes et d'administration connexe ainsi qu'avec les services de fourniture de garanties et de contrats de garantie prolongée pour véhicules neufs et d'occasion de toutes sortes (les services).

La demande a été publiée le 12 décembre 2002, dans le *Journal des marques de commerce*, aux fins d'opposition. Jack W. Chow Realty Ltd. (l'opposante) a déposé le 24 janvier 2003 une déclaration d'opposition en soumettant les motifs d'opposition suivants :

- 1) contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), à la date de production de la déclaration, la requérante n'avait pas employé la marque comme elle le prétend, ni même du tout, ou avait par la suite abandonné la marque;
- 2) contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les services;
- 3) la marque n'est pas enregistrable conformément aux alinéas 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi parce que le mot « directinsure.net », qu'il soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des services;

- 4) la marque n'est pas enregistrable conformément aux alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée RAPID DIRECT INSURE & Design de l'opposante, telle qu'illustrée ci-après, numéro d'enregistrement TMA483508, en liaison notamment, avec des services d'assurances;



- 5) la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque compte tenu des alinéas 38(2)*c*) et 16(1)*a*) et du paragraphe 16(5) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande conformément à l'article 30, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce RAPID DIRECT INSURE & Design et RAPID DIRECT INSURE déjà employées ou devenues connues par l'opposante ou son prédécesseur en titre au Canada en liaison avec des services d'assurance, marques qui n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande de la requérante;
- 6) la marque n'a pas un caractère distinctif, à la lumière des dispositions de l'alinéa 38(2)*d*) et de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas les services de la requérante de ceux des autres, en particulier les services d'assurance vendus par l'opposante sous les marques de commerce RAPID DIRECT INSURE & Design et RAPID DIRECT INSURE, et elle n'est pas non plus adaptée à les distinguer ainsi.

Le 24 mars 2003, la requérante a produit une contre-déclaration et contestait chacun des motifs d'opposition.

Seule l'opposante a choisi de fournir une preuve et une argumentation écrite. Aucune des deux parties n'a demandé d'audience.

II La preuve de l'opposante

La preuve de l'opposante comprend l'affidavit de M. Rod Chow et les pièces A à I. Je résumerai ce que je considère comme les parties les plus importantes pour les besoins de ma décision.

M. Chow est le vice-président de l'opposante depuis 1992 et est à son service depuis 1976. Il a déposé une photocopie d'un extrait de la base de données Strategis pour prouver que l'opposante est propriétaire de la marque de commerce RAPID DIRECT INSURE & Design, numéro d'enregistrement TMA483508, en liaison avec des services d'assurance, des services de gestion financière, d'assurance et de courtage en investissements, de consultation en investissements, de gestion de placements, d'investissement des fonds de tiers, de planification financière et de consultation et de courtage pour produits financiers. L'extrait montre que la demande correspondante a été déposée le 16 juin 1995 et a été enregistrée le 1^{er} octobre 1997, soit après la déclaration d'emploi du 29 août 1997.

Il a aussi été vice-président de Jack W. Chow Insurance Services Ltd., société liée à l'opposante. Les mêmes parties détiennent ces deux sociétés en propriété exclusive. L'opposante a accordé une licence à Jack W. Chow Insurance Services l'autorisant à employer la marque. Par la suite, le déposant fournit des renseignements généraux sur l'historique de l'opposante et de Jack W. Chow Insurance Services Ltd ainsi que sur la nature de leurs affaires respectives. Des échantillons de matériel publicitaire divers sont joints à son affidavit pour montrer l'utilisation des marques de commerce RAPID DIRECT INSURE & Design and RAPID DIRECT INSURE de l'opposante en liaison avec des services d'assurance et de planification financière. Des photographies de l'extérieur de l'immeuble où l'opposante et son licencié exploitent leur entreprise ont été déposées afin de montrer que la marque de commerce RAPID DIRECT INSURE de l'opposante figure bien en vue, car elle apparaît à au moins onze endroits différents dans l'édifice.

Le déclarant affirme que l'opposante est également propriétaire du nom de domaine directinsure.ca, mais ce fait n'a pas été allégué dans sa déclaration d'opposition et ne sera pas pris en compte.

III La loi

Il incombe à la requérante de prouver que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a cependant le fardeau initial de prouver les faits qu'elle allègue au soutien de chaque motif d'opposition. Après s'être acquittée du fardeau initial, la requérante doit encore prouver que les motifs particuliers d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque. [Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293]

La date pertinente pour l'analyse des divers motifs d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition varie selon le motif d'opposition allégué. Pour ce qui est du non-respect des conditions de l'article 30, la date de dépôt de la demande est la date pertinente. [Voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co. (1999)*, 1 C.P.R. (4th) 263] La question d'enregistrabilité doit être évaluée à partir de la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991)*, 37 C.P.R. (3d) 413 à la page 424 (C.A.F.)], alors que le droit à la possession au sens du paragraphe 16(1) sera considéré à compter de la date alléguée du premier emploi revendiqué dans la demande [voir le paragraphe 16(1) de la Loi]. La récente jurisprudence a établi que le caractère distinctif d'une marque de commerce doit être analysé à partir de la date de la demande. [Voir *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040 et *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003)*, 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)] Enfin, il est habituellement accepté que le caractère distinctif de la marque est analysé à compter de la date de dépôt de la déclaration d'opposition. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.F.A.), *Park Avenue Furniture Corporation, op.cit* et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc. [2004] CF 1185]*

IV Analyse des motifs d'opposition

L'opposante n'a déposé aucun élément de preuve au soutien des deux premiers motifs d'opposition, et c'est pourquoi ils sont rejetés pour défaut de s'être acquittée du fardeau initial de la preuve.

Le même raisonnement s'applique au troisième motif d'opposition. Toutefois, je peux citer les dictionnaires pour la signification des mots. [Voir *Molson Breweries, a partnership c. John Labatt Ltd*, 3 C.P.R.(4th) 543 et *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co. (1999) 2 C.P.R.(4th) 103*] La marque est un mot inventé et n'existe donc pas dans les dictionnaires. Elle comprend les mots « *direct* », « *insure* » et « *net* ». La juxtaposition de ces mots ne crée pas un mot inventé qui serait une description claire ou fausse et trompeuse, en anglais, du caractère ou de la qualité des services. Elle pourrait être considérée comme suggestive de services d'assurance offerts directement sur Internet. Pour ces motifs, je rejette aussi le troisième motif d'opposition.

Les trois derniers motifs d'opposition soulèvent la question du risque de confusion avec les marques de commerce de l'opposante. J'examinerai d'abord le quatrième motif d'opposition et j'analyserai donc le risque de confusion entre la marque de commerce déposée RAPID DIRECT INSURE & Design de l'opposante et la marque.

Afin de déterminer si la marque crée de la confusion avec la marque déposée de l'opposante, le paragraphe 6(5) de la Loi prévoit que le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- (i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- (ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- (iii) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- (iv) la nature du commerce;

- (v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il est établi que l'énumération des critères cités au paragraphe 6(5) de la Loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer le même poids à chacun d'eux. [Voir **Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.)** et **Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)**].

Dans l'examen de la ressemblance entre les marques de commerce, il a été énoncé à maintes reprises qu'il n'est pas correct de placer les marques côte à côte et de les analyser d'un oeil critique en ce qui concerne les similitudes et les différences, mais qu'il s'agit plutôt de trancher l'affaire de façon générale comme une question de première impression. Le juge Cattanach a décrit le critère de la confusion dans l'affaire **Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1**, par les mots suivants :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Le juge Décary, de la Cour d'appel fédérale, a résumé le critère de confusion dans **Christian Dior S.A., supra**, dans les termes suivants :

L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la

marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quant il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères. »

J'appliquerai donc ces principes à la preuve résumée ci-dessus.

i le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La marque est un mot inventé et a donc un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce déposée de l'opposante est composée de trois mots usuels anglais qui sont suggestifs de la nature ou de la qualité des services que l'opposante offre en liaison avec cette marque de commerce. Cependant, le dessin s'ajoute au caractère distinctif inhérent de cette marque de commerce.

L'opposante emploie sa marque de commerce déposée depuis au moins 1996, alors qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi de la marque par la requérante. Pour ces motifs, la marque de commerce déposée de l'opposante est plus connue au Canada que la marque. Cette situation favorise l'opposante.

ii la période de temps durant laquelle les marques de commerce ont été employées

À cause des raisons mentionnées au paragraphe précédent, cette circonstance favorise également l'opposante.

iii le genre de services

Il y a chevauchement entre les services couverts par l'enregistrement de l'opposante pour sa marque de commerce RAPID DIRECT INSURE & Design et les services de fourniture de souscription à des assurances générales de toutes sortes et administration connexe. Ce facteur joue aussi en faveur de l'opposante.

iv la nature du commerce

La déclaration de marchandises et services de la requérante de même que la déclaration de marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement régissent la présente analyse. [Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987)*, 19 C.P.R. (3d) 3 aux pages 10 et 11 (C.A.F.); *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986)*, 12 C.P.R. (3d) 110 p. 112 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Dale Bohna (1994)*, 58 C.P.R. (3d) 381 aux pages 390 à 392 (C.A.F.)] La requérante n'a produit aucune preuve visant à montrer que les réseaux de vente employés ou à être employés par elle seraient différents. La description des services dans la déclaration m'amène à conclure qu'il y a un chevauchement possible entre les réseaux de vente respectifs des parties.

v le degré de ressemblance entre les marques de commerce, dans la présentation, ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

En l'espèce, la marque comporte deux caractéristiques importantes de la marque de commerce déposée de l'opposante, à savoir les mots « *direct* » et « *insure* », de sorte que les marques de commerce en litige sont semblables au plan phonétique et en raison des idées qu'elles suggèrent.

V Conclusion

L'analyse des circonstances de l'espèce favorise manifestement l'opposante de sorte que je maintiens le quatrième motif d'opposition. J'arriverais à la même conclusion pour ce qui est des cinquième et sixième motifs d'opposition car, comme je l'ai indiqué précédemment, la question principale en ce qui concerne ces motifs serait aussi le risque de confusion entre la marque et les marques de commerce de l'opposante. La différence entre les dates pertinentes du motif quatre, d'une part, et les motifs cinq et six d'autre part, ne constitueraient pas un facteur déterminant dans mon analyse de ces derniers motifs d'opposition.

La requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce est enregistrable, qu'elle est la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque et que la marque a un caractère distinctif.

Pour ces raisons, ayant été délégué par le registraire des marques de commerce en conformité avec le paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande de la requérante en vue de l'enregistrement de la marque en liaison avec les services, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, LE 24 AOÛT 2005.

Jean Carrière,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce