

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de  
North American Air Travel Insurance Agents Ltd.  
à la demande numéro. 899,898 produite par  
Travel Guard Group, Inc. en vue de l'enregistrement de la  
marque de commerce TRAVEL GUARD**

Le 17 décembre 1998, la requérante, Travel Guard Group, Inc., a produit une demande d'enregistrement concernant la marque de commerce TRAVEL GUARD. La demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec la souscription de services d'assurance voyage d'assurance accident et d'assurance maladie depuis au moins avril 1997, et elle comprend un désistement du droit à l'usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque de commerce.

La demande a été annoncée, pour fin d'opposition, dans l'édition du 26 janvier 2000 du *Journal des marques de commerce*. L'opposante, North American Air Travel Insurance Agents Ltd., a produit une déclaration d'opposition le 15 mars 2000. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle niait toutes les prétentions faites dans la déclaration d'opposition.

L'opposante a produit comme preuve l'affidavit de Mme Kathleen Starko. La requérante a quant à elle déposé en preuve l'affidavit de M. James Koziol. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit, et une audience a été tenue, lors de laquelle chacune des parties était représentée.

### Motifs de l'opposition

L'opposante a allégué que la marque de commerce TRAVEL GUARD crée de la confusion avec la marque de commerce TRIPGUARD, que l'opposante a enregistrée à l'égard de polices d'assurance voyage qui couvrent notamment les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et dentaires, le coût de

l'ambulance et de l'ambulance aérienne, les décès par accident, les mutilations et les pertes de jouissance, la perte de bagages et d'effets personnels, le coût du rapatriement, les frais de déplacement de la famille et les frais de retour du véhicule ainsi qu'à l'égard des services d'assurance voyage relatifs aux couvertures mentionnées précédemment, y compris la vente de polices d'assurance voyage, l'évaluation et le traitement des demandes d'indemnité, la coordination des indemnités d'assurance et les services d'aide aux titulaires des polices enregistrées sous le numéro TMA473,470. L'opposante prétend qu'il emploie la marque de commerce TRIPGUARD au Canada depuis le 15 décembre 1994. Ces prétentions ont été mises de l'avant à l'appui des motifs d'opposition prévus aux alinéas 12(1)d) et 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. La date pertinente pour juger du motif d'opposition prévu à l'alinéa 12(1)d) est la date de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)] tandis que la date pertinente relativement au motif d'opposition prévu à l'alinéa 16(1)a) est la date de premier emploi déclarée par la requérante.

En outre, l'opposante a plaidé que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par l'opposante, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi. La date pertinente relativement au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)].

L'opposante a également plaidé un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la *Loi*, en alléguant que la requérante n'a pas employé la marque de commerce TRAVEL GUARD au Canada depuis avril 1997 en liaison avec les services décrits dans la demande.

### **La preuve de l'opposante**

Mme Starko est chef de l'exploitation de l'opposante, laquelle exploite son entreprise sous le nom de Travel Underwriters. L'opposante a été constituée en société le 26 février 1969 et son entreprise consiste à mettre au point, distribuer, vendre et administrer des produits d'assurance voyage, notamment des produits d'assurance voyage médicale, d'assurance annulation de voyage et d'assurance à l'encontre des pertes de bagages, et à faire la publicité de ces produits.

Mme Starko atteste que l'opposante commercialise des assurances voyage portant la marque de commerce TRIPGUARD depuis le 15 décembre 1994. Elle fournit un exemplaire d'une brochure de police d'assurance TRIPGUARD datant de décembre 1994. Elle fournit également des extraits de brochures de police d'assurance TRIPGUARD semblables imprimées en avril 1996, en juillet 1996, en avril 1998, en septembre 1998 et en juin 2000 qu'elle affirme avoir été distribuées à des personnes du public. Chaque acheteur d'une police TRIPGUARD reçoit une brochure du type de celle déposée en preuve, ainsi qu'une carte pour portefeuille. Des exemplaires de ces cartes pour portefeuille ont été fournis; elles portent la marque de commerce TRIPGUARD et présentent l'opposante comme la propriétaire de cette marque. La marque de commerce TRIPGUARD apparaît également sur les formulaires de demande; des exemplaires de ces formulaires imprimés en avril 1996 et en février 2000 ont été fournis.

Mme Starko affirme que les polices TRIPGUARD sont vendues partout au Canada depuis 1995 avec, pour détaillant le plus important, la *British Columbia Automobile Association*.

**Mme Starko conclut en attestant que l'opposante surveille les autres produits d'assurance voyage vendus au Canada et qu'à sa connaissance, le nom TRAVEL GUARD n'a jamais été employé au Canada.**

**La preuve de la requérante**

**M. Koziol est le chef de la direction financière de la requérante. L'entreprise de la requérante consiste à commercialiser des polices d'assurance voyage et à en faire la promotion, aux États-Unis et au Canada. M. Koziol atteste que les consommateurs achètent normalement une assurance voyage afin de se prémunir contre les événements imprévus tels les annulations de voyage, les départs retardés, la perte de bagages et les urgences médicales. Il affirme que les polices d'assurance TRAVEL GUARD sont souscrites par Insure America (Cayman) Ltd., à laquelle la requérante a octroyé une licence autorisant l'emploi de la marque de commerce TRAVEL GUARD. M. Koziol dit qu'aux termes du contrat de licence, la requérante contrôle, directement ou indirectement, la qualité et la nature des services offerts sous la bannière de la marque de commerce.**

**M. Koziol produit comme pièce sous la cote B des exemplaires représentatifs de brochures portant sur les polices TRAVEL GUARD distribuées sur tout le territoire des États-Unis et affirme que la requérante [TRADUCTION] « croit que la diffusion de ces brochures au Canada s'est faite par l'entremise de voyageurs circulant entre les États-Unis et le Canada et d'agents de voyage américains faisant affaire avec des citoyens canadiens ».**

**Aux dires de monsieur Koziol, [TRADUCTION] « les produits et services d'assurance TRAVEL GUARD sont le plus souvent vendus par l'entremise d'agents de voyage et de voyagistes aux États-Unis... Les ventes s'effectuent également par d'autres canaux, notamment les comptoirs libre-service situés dans les aéroports, les appels sans frais et le site Web travelguard.com ».**

**Monsieur Koziol ajoute que la requérante [TRADUCTION] « croit que les polices TRAVEL GUARD sont vendues à des résidents canadiens de toutes les provinces et territoires. En effet, grâce au vaste réseau d'agents de voyage américains et de voyagistes autorisés sur lequel peut compter Travel Guard, il est probable que des résidents canadiens se soient portés acquéreurs d'assurances TRAVEL GUARD depuis plus de 15 ans. »**

**Monsieur Koziol fait part du montant total de primes payées aux agents par la requérante et des indemnités qu'elle a versées, eu égard à des résidents canadiens entre août 1996 et janvier 2001. Il est question ici de plus de 6 000 polices et 624 demandes de règlement. Ces chiffres n'ont toutefois pas été ventilés pour tenir compte des dates pertinentes d'avril 1997 et du 15 mars 2000.**

**De 1996 à 1999, la requérante a octroyé à Universal Travel Protection une licence, Inc. de distribution et de vente des polices d'assurance TRAVEL GUARD au Canada. Cette société effectuait ses ventes principalement au moyen de comptoirs libre-service situés dans les aéroports canadiens les plus importants. Elle a vendu 1 499 polices au Canada. Encore une fois, cependant, ce nombre n'a pas été ventilé à la date pertinente d'avril 1997.**

**M. Koziol fournit également des renseignements concernant un contrat de licence conclu avec le Club Med et prenant effet en mai 2000.**

**Le 10 mai 1996, Travel Guard Canada, Inc., une filiale en propriété exclusive de la requérante, a été constituée en société. Dans son affidavit daté du 7 mars 2001, M. Koziol énonce que [TRADUCTION] « cette société fera la promotion des produits TRAVEL GUARD distribués aux consommateurs par l'entremise de divers vendeurs autorisés, dont les courtiers d'assurance vie, d'assurance de biens et**

d'assurance de dommages habituels, les agents de voyage et les voyagistes, ainsi que par vente directe, au moyen notamment de comptoirs publics et d'envois postaux et par Internet. » [Non souligné dans l'original]

Monsieur Koziol conclut en affirmant qu'à aucun moment ni la requérante ni [TRADUCTION] « Travel Guard Canada [n'ont] reçu de demandes de règlement faites par des assurés, de demandes de renseignements ou de correspondance ayant quelque rapport avec la marque TRIP GUARD de l'opposante. »

### Article 30

Le fardeau de la preuve du non-respect par la requérante des exigences de l'alinéa 30b) incombe initialement à l'opposante, mais il est léger [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune*, 10 C.P.R. (3d) 84, à la page 89]. En outre, même les éléments de preuve apportés par la requérante peuvent contribuer à établir la preuve exigée [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership*, 68 C.P.R. (3d) 216, à la page 230]. Or, l'opposante s'est acquittée de son léger fardeau de preuve en déposant l'affidavit attestant qu'à sa connaissance, la marque TRAVEL GUARD n'a jamais été employée au Canada, même dans le contexte d'assurance voyage ou d'assurance médicale.

À mon avis, la preuve de la requérante ne démontre pas que cette dernière a employé sa marque de commerce au Canada depuis avril 1997. Le motif d'opposition fondé sur le défaut de satisfaire aux exigences de l'article 30 réussit tout bonnement pour la raison suivante : la preuve soumise par la requérante au soutien de sa prétention d'avoir employé la marque au Canada à compter d'avril 1997 n'établit pas un emploi imputable à la requérante ou à une entité dont l'emploi profiterait à la requérante conformément à l'article 50 de la *Loi*.

L'opposante a fait remarquer que le nom de la requérante ne figure sur aucun des documents soumis par cette dernière. La pièce B jointe à l'affidavit de monsieur Koziol (exemplaires représentatifs de brochures TRAVEL GUARD, qui, selon ce que croit la requérante, auraient circulé au Canada) porte mention de Travel Guard International. On n'explique pas la nature de Travel Guard International; s'il s'agit d'une personne morale, il n'existe aucune preuve qu'une licence d'emploi de la marque de commerce TRAVEL GUARD lui a été octroyée au sens de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Monsieur Koziol déclare que sa pièce C constitue un modèle de contrat de licence au moyen duquel la requérante octroie une licence d'emploi de la marque TRAVEL GUARD aux agents de voyage. Ce contrat de licence fait toutefois état de Travel Guard International, Inc., à titre de concédante; ni la nature de Travel Guard International, Inc. ni sa relation avec la requérante n'ont toutefois été mises en preuve. La pièce D jointe à l'affidavit de monsieur Koziol est constituée d'exemples de brochures de polices TRAVEL GUARD distribuées au Canada par Universal Travel Protection, Inc. (UTPI), titulaire d'une licence de la requérante. L'emploi par UTPI serait, dit-on, conforme aux dispositions de l'article 50 de la *Loi*. Pourtant, ces brochures ne font pas mention de la requérante ni d'UTPI. Elles portent plutôt le nom de Travel Guard International, dont l'adresse est a/s de Lombard Canada. En outre, le formulaire inclus dans ces brochures est destiné à Continental Casualty Company, présentée comme souscriptrice de la police d'assurance. Rien ne permet de conclure que Continental Casualty Company est titulaire d'une licence d'emploi de la marque TRAVEL GUARD au sens de l'article 50 de la *Loi*. Sa désignation comme souscriptrice contredit la déclaration faite au paragraphe 3 de l'affidavit de monsieur Koziol, selon laquelle Insure America (Cayman) Ltd. souscrit les polices dont la requérante fait la promotion. En ce qui concerne la pièce E (les descriptifs de polices distribués par le Club Med), je ne trouve les mots TRAVEL GUARD que dans la mention qui est faite d'Insure America comme [TRADUCTION] « une division de TRAVEL GUARD<sup>MD</sup> International », où la nature de Travel Guard International est passée une fois de plus sous silence. Considérant la mention à d'autres endroits d'une personne morale du nom de Travel Guard

International, Inc., il est raisonnable de présumer que Travel Guard International s'entend de cette société, plutôt que de la requérante. De tout ce qui précède, on peut conclure que la requérante n'a pas prouvé qu'elle a employé au Canada, à un moment quelconque, la marque de commerce TRAVEL GUARD. Tout emploi ou toute réputation acquise semblent avoir été imputables à des inconnus (par exemple, Travel Group International, Inc.) ou des personnes n'étant pas titulaires de licence (par exemple, Continental Casualty Company).

### Droit

Il incombe initialement à l'opposante de prouver qu'elle a employé sa marque de commerce avant la date de premier emploi indiquée par la requérante. De plus, les paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce* imposent à l'opposante le fardeau de démontrer que sa marque n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Je suis d'avis que l'opposante s'est acquittée de ce double fardeau. Les divers documents fournis portant la marque de commerce TRIPGUARD et indiquant décembre 1994, avril 1996, juillet 1996, avril 1998, septembre 1998 et juin 2000 comme dates d'impression constituent une preuve suffisante que l'opposante vendait ses services TRIPGUARD avant avril 1997 et n'avait pas abandonné cette marque au 26 janvier 2000.

La requérante a l'obligation légale de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les deux marques en l'espèce. Autrement dit, si on ne peut parvenir à une conclusion déterminante, la décision sur la question doit être défavorable à la requérante [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].

Le critère applicable pour déterminer l'existence de confusion repose sur la première impression et le vague souvenir. La question est de savoir si un consommateur qui a un souvenir général, imprécis, de



**la marque de l'opposante, est susceptible, à la vue de la marque de la requérante, de penser que les marchandises et services qui y sont liés sont issus d'une même source.**

En appliquant le critère relatif à la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les circonstances énumérées plus particulièrement au paragraphe 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. Le poids à donner à chacun de ces facteurs varie selon les circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Aucune des marques, ni TRAVEL GUARD ni TRIPGUARD, n'est intrinsèquement forte. La preuve n'établit pas l'ampleur de la réputation qu'a acquise la marque de chaque propriétaire au Canada depuis avril 1997. En réalité, le fait que des tiers non titulaires de licences aient été apparemment associés à la marque de commerce TRAVEL GUARD peut avoir empêché que cette marque revête un caractère distinctif pour la requérante.

La preuve de la requérante vise à démontrer qu'il est probable que des résidents canadiens aient souscrit à des polices d'assurance TRAVEL GUARD depuis 1986. Il n'en découle cependant pas que la marque de commerce a été employée au Canada depuis cette date puisque ces résidents canadiens peuvent avoir acheté les produits de l'opposante au cours d'un voyage à l'extérieur du Canada. Dans sa demande, la requérante indique un emploi au Canada dès avril 1997, au moins. Elle n'a pas démontré un emploi au Canada avant cette date. Or, depuis avril 1997, la comparaison de la durée d'emploi de chacune des marques au Canada favorise l'opposante.

**Les marchandises et services des parties sont extrêmement semblables, voire identiques. Leurs canaux commerciaux ne sont peut-être pas identiques, mais ils ne sont pas non plus, à mon avis, notablement différents.**

**La ressemblance entre les marques ressort surtout des idées qu'elles suggèrent, mais également de la présentation et du son. On considère souvent que la première partie d'une marque est l'élément dominant dans le processus de distinction. Par contre, son importance diminue lorsqu'il s'agit d'un terme de la langue courante, d'un mot qui donne une description [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].**

**Je remarque qu'il n'y a pas d'élément de preuve établissant qu'il est habituel dans l'industrie de l'assurance d'employer des marques de commerce qui se terminent par le mot GUARD.**

**Je prends également note d'une autre circonstance de l'espèce, à savoir la déclaration de M. Koziol selon laquelle la requérante n'a pas reçu de courrier se rapportant à la marque de commerce de l'opposante.**

**Par suite de l'examen de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas eu de probabilité raisonnable de confusion à compter d'avril 1997 entre la marque de commerce TRAVEL GUARD appliquée aux services qui font l'objet de la demande, et la marque de commerce TRIPGUARD, telle qu'elle est employée par l'opposante. L'opposante obtient gain de cause grâce au motif fondé sur l'article 16.**

**Enregistrabilité et caractère distinctif**

Étant donné que deux des motifs de l'opposante sont bien fondés, il est inutile de traiter des motifs d'opposition qui subsistent.

**Décision**

En tant que délégué du registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

**FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) CE 29<sup>e</sup> JOUR DE MAI 2002.**

**Jill W. Bradbury**  
Agent d'audience