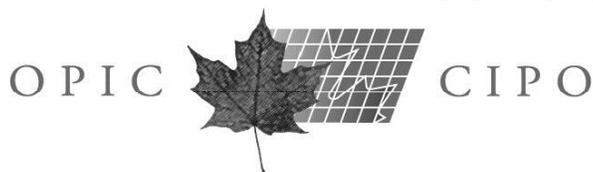


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 216
Date de la décision : 2010-12-07

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Sandra Lofaro à l’encontre de
la demande d’enregistrement n° 1223362
pour la marque de commerce ESURANCE
au nom d’Esurance Inc.**

[1] Le 5 juillet 2004, Esurance Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ESURANCE (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services suivants : « Services de soutien en vue de l’établissement de quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats d’assurance, nommément administration, règlement de sinistre, courtage, inspection et mise en rapport pour examen, gestion de politiques, évaluation des besoins des clients, planification financière, évaluation des produits, consultation et recherche dans les domaines de l’assurance et de la planification financière » (les Services).

[2] La demande est également fondée sur l’emploi de la Marque aux États-Unis d’Amérique en liaison avec les Services et l’enregistrement de la Marque dans ce pays sous le n° 2854154 en liaison avec des [TRADUCTION] « services d’inspection et de mise en rapport pour examen dans le domaine de l’assurance et évaluation des besoins des clients; évaluation des produits dans le domaine de l’assurance ». Le bénéfice de l’article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) est également revendiqué dans la demande.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 10 janvier 2007.

[4] Le 1^{er} mars 2007, Sandra Lofaro (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande. En résumé, les motifs d'opposition portent que :

- a. la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30*a*), *d*), *e*) et *i*) de la Loi;
- b. la Marque n'est pas enregistrable selon les dispositions des articles 12 et 14 de la Loi puisqu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des Services;
- c. la Marque n'est pas enregistrable selon les dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce HOMESURANCE enregistrée sous le n° LMC296127;
- d. la Marque n'est pas distinctive de la Requérante puisqu'elle crée de la confusion avec plusieurs autres marques de commerce, noms commerciaux ou noms de domaine de tiers qui sont employés ou dont on fait la promotion en liaison avec des services d'assurance ou des services connexes.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit, à titre de preuve principale, son propre affidavit, souscrit le 12 novembre 2007 (le premier affidavit Lofaro). M^{me} Lofaro a été contre-interrogée relativement à son premier affidavit, et la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements font partie du dossier. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Kerian Bunch, sa vice-présidente et avocate générale, souscrit le 8 août 2008, et Gavin Phillips, un détective privé travaillant pour King-Reed & Associates Inc. (King-Reed), souscrit le 13 juin 2008. L'Opposante a produit, à titre de preuve en réponse, un second affidavit souscrit par elle-même le 27 novembre 2008 (le second affidavit Lofaro).

[7] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Seule la Requérante était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition [*John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Analyse

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[9] L'Opposante a invoqué quatre motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi. La date pertinente qui s'applique aux quatre motifs est la date à laquelle la demande a été produite. À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*), chacun de ces motifs est rejeté pour les raisons suivantes :

- alinéa 30*a*) : ce motif ne donne pas de faits précis et n'a donc pas été valablement invoqué. La déclaration d'opposition dit simplement que la demande [TRADUCTION] « ne contient pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services en liaison avec lesquels la Requérante avait l'intention d'employer la [M]arque au Canada ». L'Opposante a omis de préciser lesquels des Services ne sont pas définis dans les termes ordinaires du commerce. De plus, il n'y a aucune preuve permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de ce motif d'opposition;
- alinéa 30*e*) : l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. La déclaration d'opposition dit que la demande « n'est pas conforme aux dispositions de [l'alinéa] 30*e*) de la Loi puisque, à la date de production, la

Requérante n'avait pas l'intention d'employer elle-même la [Marque] au Canada en liaison avec les [S]ervices ». L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve concernant cette question en particulier. Elle s'appuie sur la preuve de la Requérante pour soutenir que cette dernière a fait une fausse déclaration en affirmant qu'elle avait l'intention d'employer la Marque à la date de production de la demande. Cependant, les déclarations contenues dans les paragraphes 8 et 14 de l'affidavit Bunch portant que [TRADUCTION] « pour satisfaire aux exigences réglementaires canadiennes, la Requérante a dû s'associer avec Kanetix [Ltd.] » (Kanetix), et que Kanetix agit à titre de [TRADUCTION] « titulaire d'une licence canadienne exclusive [de la Requérante] lui permettant de proposer des soumissions d'assurance instantanées d'assureurs concurrents » ne suffisent pas en soi à mettre en doute la véracité de la déclaration que la Requérante a faite dans sa demande. Même si la Requérante n'a pas fait état, au moment de la production de la demande, de son intention d'employer la Marque au Canada par l'intermédiaire d'un titulaire de licence, le simple fait que la Marque a finalement commencé à être employée par l'intermédiaire d'un titulaire de licence ne permet pas nécessairement de conclure que la Requérante a fait une fausse déclaration en affirmant qu'elle avait l'intention d'employer elle-même la Marque lorsqu'elle a produit sa demande. Rien ne prouve qu'au moment de la production de la demande, la Requérante savait qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire aux « exigences réglementaires canadiennes »;

• alinéa 30i) : ce motif, tel qu'il a été invoqué, ne constitue pas un motif d'opposition valable. La déclaration d'opposition dit ceci :

[TRADUCTION] [L]a demande n'est pas conforme aux dispositions de [l'alinéa] 30i) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la [Marque] en liaison avec les [S]ervices compte tenu des droits antérieurs d'autres propriétaires dans des marques de commerce, noms commerciaux et/ou noms de domaine semblables au point de créer de la confusion découlant de leur emploi et/ou promotion en liaison avec des services d'assurance, des services liés à l'assurance et des services de soutien à l'assurance, y compris la marque de commerce ESURANCE et le nom de domaine ESURANCE.CA, la marque de commerce E-SURE et le nom de domaine E-SURE.CA, la marque de commerce et le nom de domaine ESURE.CA, la marque de commerce et le nom de domaine E-SURANCE.CA, la marque de commerce E-SURANCE ITI, la marque de commerce ESURANCECANADA et le nom de domaine [sic]

ESURANCECANADA.COM, ESURANCECANADA.CA, et la marque de commerce et le nom de domaine ESURANCEINSURANCE.CA, et la marque de commerce et le nom de domaine ESURANCEQUEBEC.CA.

Le simple fait que la Requérante ait pu être au courant de l'existence de ces autres marques de commerce, noms commerciaux ou noms de domaine ne l'empêche pas de faire, dans sa demande, la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*) de la Loi. Même si le motif avait été valablement invoqué, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'alinéa 30*i*), le motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)], ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*)

[10] La déclaration d'opposition dit que la demande [TRADUCTION] « ne contient pas le nom d'un pays dans lequel la [Marque] a été enregistrée et/ou employée par la Requérante, en liaison avec les “services de soutien en vue de l'établissement de quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats d'assurance, nommément administration, règlement de sinistre, courtage, planification financière, évaluation des produits [dans le domaine de la planification financière], consultation et recherche dans les domaines de l'assurance et de la planification financière” décrits dans la demande ». Elle dit également que la demande [TRADUCTION] « ne contient pas le nom d'un pays dans lequel la [Marque] a été employée par la Requérante en liaison avec les services décrits dans la demande ».

[11] L'argument de l'enregistrement et de l'emploi à l'étranger invoqué dans la demande se présente ainsi :

[TRADUCTION] La [Marque] a été dûment enregistrée par la Requérante aux États-Unis d'Amérique, le pays d'origine de la Requérante, le 15 juin 2004 sous le numéro 2854154, en liaison avec des services d'inspection et de mise en rapport pour examen dans le domaine de l'assurance et évaluation des besoins des clients; évaluation des produits dans le domaine de l'assurance. La Requérante a employé la [Marque] en liaison avec des services de soutien en vue de l'établissement de quotas, de la souscription et de la

rédaction de contrats d'assurance, nommément administration, règlement de sinistre, courtage, inspection et mise en rapport pour examen, gestion de politiques, évaluation des besoins des clients, planification financière, évaluation des produits, consultation et recherche dans le domaine de l'assurance et de la planification aux États-Unis d'Amérique et la Requérante demande l'enregistrement de la [Marque] à l'égard des services en liaison avec lesquels elle a été enregistrée et employée comme susmentionné.

[12] Tel qu'il appert de l'extrait ci-dessus, l'argument fondé sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger mentionne expressément l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. Rien ne prouve que la Marque n'a pas été employée par la Requérante aux États-Unis comme l'indique la demande. L'Opposante soutient toutefois que l'état déclaratif des services revendiqués dans l'enregistrement américain n° 2854154 est plus restreint que l'état déclaratif des services à l'égard desquels la Marque aurait été employée aux États-Unis en ce que les « services de soutien en vue de l'établissement de quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats d'assurance, nommément administration, règlement de sinistre, courtage, planification financière, évaluation des produits [dans le domaine de la planification financière], consultation et recherche dans les domaines de l'assurance et de la planification financière » ne sont pas visés par l'enregistrement américain n° 2854154.

[13] Il me semble que cet argument soulève la question intéressante de savoir ce qui est suffisant pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve selon le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*d*) de la Loi. Comme je n'ai guère trouvé d'indications dans la jurisprudence, j'estime qu'une analogie peut être faite entre ce motif d'opposition et celui fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*a*) de la Loi. Dans la décision *McDonald's Corp. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd.*, (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), le registraire a conclu qu'il suffisait à l'opposant de présenter un argument satisfaisant pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*) de la Loi. Si j'applique le même raisonnement à la présente affaire, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[14] Je conviens avec l'Opposante que l'état déclaratif des services visés par l'enregistrement américain n° 2854154 (dont une copie certifiée a été fournie à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à l'étape de l'examen) n'est pas assez large pour englober les « services

de soutien en vue de l'établissement de quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats d'assurance, nommément administration, règlement de sinistre, courtage, planification financière, évaluation des produits [dans le domaine de la planification financière], consultation et recherche dans les domaines de l'assurance et de la planification financière ». De plus, je ne suis pas convaincue que la Requérante a fourni une preuve établissant que ces services sont compris dans l'état déclaratif des services visés par l'enregistrement américain.

[15] Compte tenu de ce qui précède, l'argument fondé sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger, tel qu'il est énoncé dans la demande, est trop large et ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 30*d*) de la Loi. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*) est retenu dans la mesure où l'argument fondé sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger invoqué dans la présente demande doit se limiter aux services suivants seulement : [TRADUCTION] « services d'inspection et de mise en rapport pour examen dans le domaine de l'assurance et évaluation des besoins des clients; évaluation des produits dans le domaine de l'assurance ».

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité selon l'alinéa 12(1)*b*) et l'article 14 de la Loi

[16] La déclaration d'opposition dit ceci :

[TRADUCTION] L'Opposante fonde son opposition sur le motif prévu par [l'alinéa] 38(2)*b*) de la Loi, à savoir que la [Marque] n'est pas enregistrable selon [les articles] 12 et 14 de la Loi. La [Marque] « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse » de la nature des services et la revendication du bénéfice de [l'article] 14 de la Loi n'a pas été établie, aucun élément de preuve n'ayant jamais été produit. La demande n'aurait donc pas dû être acceptée aux fins d'annonce dans le [*Journal des marques de commerce*]; l'inclusion d'une revendication fondée sur [l'article] 14 accorde un avantage à la Requérante en ce qu'elle pourrait dissuader autrui de produire une opposition. En toute hypothèse, la Requérante n'a pas droit au bénéfice de [l'article] 14 de la Loi, qui confère à la marque de commerce le statut de marque « pas dépourvue de caractère distinctif » au Canada.

[17] La question de savoir si une marque donne une description claire doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises ou services liés à la marque. En outre, il ne faut pas décomposer la marque en ses différents éléments et l'analyser minutieusement, mais la

considérer dans son ensemble sous l'angle de la première impression qui s'en dégage. Une marque donne une description claire si elle décrit une particularité, un trait ou une caractéristique des marchandises ou services d'une manière qui est [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.); *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29]. La date pertinente pour examiner cette question est la date de production de la demande, en l'espèce le 5 juillet 2004 [*Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)].

[18] La Requérante fait valoir que la Marque est un mot inventé, dépourvu de sens lexicographique, ce qui lui confère un caractère distinctif inhérent considérable. La Requérante fait également valoir que l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve sur ce point, comme une preuve par sondage ou autre, et que tout simplement rien ne permet de conclure qu'un acheteur ordinaire conclurait que la Marque donne une description claire des Services.

[19] L'Opposante soutient pour sa part que la revendication du bénéfice de l'article 14 de la Loi contenue dans la demande de la Requérante constitue une admission implicite que celle-ci considère la Marque comme n'étant pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Elle s'appuie à cet égard sur le commentaire suivant, que M^{me} Bradbury, membre de la Commission, a formulé dans *York Barbell Holdings Ltd. c. Icon Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.), à la page 162 (*York Barbell*) :

[TRADUCTION] Le second motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante faisant valoir que la marque de commerce donne une description claire des marchandises de la requérante en ce que les marchandises de la requérante peuvent être pliées pour un entreposage facile, ou si elles ne peuvent l'être, qu'elle donne une description fautive et trompeuse.

Comme nous le verrons plus loin, la requérante a fini par modifier sa demande de marque de commerce pour revendiquer le bénéfice de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*. Même si la revendication fondée sur l'article 14 peut être considérée comme une admission que sa marque donne une description claire, je vais quand même procéder à une analyse de la question de savoir si la marque de la requérante donne ou non une description claire de ses marchandises. [C'est moi qui souligne.]

[20] L'Opposante ajoute que la lettre « E », employée comme préfixe, est généralement reconnue comme étant l'abréviation de « commerce électronique » (*e-commerce*), qui dénote un accès en ligne aux Services.

[21] L'Opposante soutient de plus que la demande de marque de commerce de la Requérante n'aurait jamais dû être acceptée aux fins d'annonce dans le *Journal des marques de commerce* puisque la revendication du bénéfice de l'article 14 n'a pas été établie, aucun élément de preuve n'ayant jamais été produit. L'Opposante fait valoir que la reconnaissance injustifiée du droit au bénéfice de l'article 14 de la Loi dans la demande qui a été annoncée empêche en quelque sorte autrui de s'opposer, car des parties pourraient autrement choisir de produire une opposition, si la revendication de l'article 14 n'avait pas été établie.

[22] En ce qui concerne, d'abord, la question du caractère descriptif de la Marque, le fait qu'une marque de commerce soit un mot inventé ou une combinaison de mots ne figurant pas dans le dictionnaire n'empêche pas en soi de conclure que cette marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse [*Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); et *Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce* (1985), 5 C.P.R. (3d) 252 (C.F. 1^{re} inst.) (*AuditComputer*)]. Toutefois, comme l'a affirmé le juge Reed dans *AuditComputer*, « il est toujours plus difficile de prouver qu'ils constituent une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel ils se rapportent que lorsqu'il s'agit de mots "naturels" ».

[23] Il est vrai que la Marque est un mot inventé. Cependant, compte tenu du contexte des Services, on peut à juste titre présumer qu'il a été créé à partir du préfixe « E- », pour commerce électronique (*e-commerce*), et du mot « INSURANCE » [assurance].

[24] Cela dit, il s'agit de savoir si, à la date de production de la demande, l'utilisateur régulier des services de la Requérante aurait attribué à la marque ESURANCE un sens clairement descriptif et tenu pour acquis que la Requérante offre d'exécuter des services d'assurance sur Internet.

[25] Si l'Opposante affirme, dans son plaidoyer écrit, que [TRADUCTION] « les registres officiels font état de plusieurs [...] marques de commerce [qui comportent le préfixe « E- », pour commerce électronique (*e-commerce*)] », elle n'a fourni aucun élément de preuve sur ce point. L'Opposante a toutefois produit en preuve l'enregistrement de quelques noms de domaine ou noms commerciaux formés du préfixe « E- » ou « E » combiné avec le mot INSURANCE contracté ou avec d'autres mots. Sauf pour les noms de domaine E-SURANCE ITI, E-SURE.CA et EINSURANCE.CA, tous ces noms de domaine ou noms commerciaux ont été enregistrés auprès d'autorités gouvernementales ou registraires Internet après la date pertinente. Quant aux noms de domaine ou noms commerciaux E-SURANCE ITI, E-SURE.CA et EINSURANCE.CA, on peut dire qu'ils étaient dans une certaine mesure l'observation de l'Opposante selon laquelle le préfixe « E- » ou « E », pour commerce électronique (*e-commerce*), avait un sens bien reconnu à la date pertinente. Cependant, en l'absence de preuve d'emploi de ces noms de domaine ou noms commerciaux, je ne suis pas prête à accorder un poids important à leur seul enregistrement.

[26] Cela dit, en transposant les commentaires formulés par M^{me} Bradbury, membre de la Commission, dans *Toronto-Dominion Bank c. e-Funds Ltd.* (2008), 71 C.P.R. (4th) 22, à la page 28 (C.O.M.C.), je pense pouvoir admettre d'office que nous sommes entrés dans l'ère de l'Internet assez soudainement. Si je ne peux prendre connaissance d'office du moment où cela s'est produit, je peux revenir aux définitions contenues dans les dictionnaires.

[27] La lettre « E- » est définie ainsi dans la onzième édition 2004 du *Concise Oxford English Dictionary* :

[TRADUCTION]

« **E-** »

Préfixe dénotant le recours au transfert électronique de données, notamment par Internet : *e-cash* (argent électronique). Provient de *electronic* (électronique), comme *email* (courrier électronique).

[28] Les définitions de dictionnaire déchargent l'Opposante de son fardeau initial. On peut donc dire qu'à la date pertinente, le préfixe « E- » ou « E » (comme dans *email*) dénotait un commerce électronique.

[29] Cependant, comme je l'ai indiqué ci-dessus, il ne faut pas, quand on examine la question de savoir si une marque est descriptive ou distinctive, la décomposer en ses différents éléments. La marque doit être examinée dans son ensemble. À ce sujet, je reproduis le passage suivant de Joliffe et Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., Carswell, aux pages 5 à 31 et 32 :

[TRADUCTION] [...] les mots inventés à partir du télescopage de deux mots généralement descriptifs ne conservent pas nécessairement leur caractère descriptif. Dans *Hallgarten's Application [Hallgarten]*, le mot « Whisqueur » a été admis à l'enregistrement en liaison avec des liqueurs contenant du whisky. Même si sa dérivation des mots « Whisky » et « liqueur » était quelque peu évidente, on n'en a pas moins conclu que le mot n'était pas seulement une faute d'orthographe ni une variation insignifiante des mots combinés. [...]

Quand une marque est ainsi formée de parties de deux mots, c'est une question de fait de savoir si les personnes attribueront au mot composé le sens qu'on veut établir en le décomposant en ses différents éléments. Quand on leur demande de discerner les mots qui le composent, les personnes sortent souvent des sens ou des attributions qui ne viendraient pas nécessairement ou normalement à ceux qui entrent en contact avec le mot servant de marque dans le cours du commerce. La question consiste donc à savoir si, selon une interprétation juste et raisonnable de ce qui se passera dans les circonstances normales du commerce, l'attribution alléguée viendra naturellement aux personnes dont la marque éveillera l'attention.

[30] Comme dans l'affaire *Hallgarten*, j'estime que le télescopage du préfixe « E- » avec le mot « INSURANCE » de manière à former la marque ESURANCE n'est pas seulement une faute d'orthographe ni une variation insignifiante des mots combinés. Le sens global de ESURANCE n'est pas évident à première vue. Comme je l'ai déjà indiqué, il ne faut pas séparer les différents éléments, ajouter les morceaux manquants et conclure que la Marque donne une description claire. Les mots parents ont été transformés de manière à faire de la Marque un mot inventé. Si je transpose les commentaires du contrôleur adjoint S. E. Chisholm dans *Hallgarten*, il ne faut pas confondre l'évidence du sens et l'évidence de la méthode d'invention ou de dérivation. Il est inexact de dire que la marque ESURANCE a un sens défini précis uniquement parce que sa dérivation doit sauter aux yeux de plusieurs. La Marque, dans son ensemble, n'a pas un sens évident et ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des services de la Requérante.

[31] Cela m'amène à examiner l'argument de l'Opposante portant que la revendication du bénéficiaire de l'article 14 de la Loi contenue dans la demande de la Requérente constitue une admission implicite que celle-ci considère la Marque comme n'étant pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) de la Loi et que la demande de la Requérente n'aurait jamais dû être acceptée aux fins d'annonce dans le *Journal des marques de commerce*, aucun élément de preuve n'ayant jamais été produit pour décharger la Requérente de son fardeau de preuve selon l'article 14 de la Loi.

[32] Comme l'a expliqué M. Martin, membre de la Commission, dans *Zorti Investments Inc. c. Party City Corp.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.), aux pages 95 et 96, l'article 14 de la Loi prévoit un mécanisme analogue à celui du paragraphe 12(2), lequel permet l'enregistrement d'une marque de commerce par ailleurs non enregistrable selon l'alinéa 12(1)b) lorsque le demandeur est propriétaire d'un enregistrement étranger correspondant :

[...] le paragraphe 14(1) prévoit une exception à l'alinéa 12(1)b) comparable à l'exception établie par le paragraphe 12(2) (*Les brasseries Molson*, précitée). La date pertinente pour l'examen des circonstances se rapportant au paragraphe 14(1) devrait donc logiquement être la même que pour l'analyse exigée pour l'application des articles 12(1)b) et 12(2), c'est-à-dire, la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite, comme on l'a dit plus haut.[...]

La requérante doit donc prouver l'enregistrement étranger et démontrer que la marque dont elle demande l'enregistrement n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, ainsi que l'exige l'alinéa 14(1)b) de la Loi, et ce, à la date de la production de sa demande. Bien qu'il s'agisse là d'un fardeau de preuve moins lourd que celui-ci qu'impose le paragraphe 12(2) de la Loi, il n'en demeure pas moins exigeant (*Supershuttle International, Inc. c. Registraire des marques de commerce* (2002), 19 C.P.R. (4th) 34, p. 42 (C.F. 1^{re} inst.)).

[33] La preuve requise eu égard à l'alinéa 14(1)b) de la Loi est ainsi définie au paragraphe 31(2) de la Loi :

31(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

[34] Comme il est indiqué ci-dessus, le registraire peut requérir la production d'éléments de preuve à l'appui d'une revendication du bénéfice de l'article 14 de la Loi par un requérant. Il ne le fait pas toujours. En l'espèce, comme aucune objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b* de la Loi n'a été soulevée par l'examineur lors de l'examen initial de la demande de la Requérante, aucun élément de preuve n'a été requis par celui-ci. La demande a donc simplement été annoncée avec la mention « Le bénéfice de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* est revendiqué en liaison avec les services ». Le fait qu'aucun élément de preuve n'ait été produit à l'appui de la revendication du bénéfice de l'article 14 par la Requérante avant l'annonce de la Marque ne peut être retenu contre la Requérante.

[35] À ce sujet, je reproduis les commentaires suivants, que M. Martin, membre de la Commission, a formulés dans *Coca-Cola Ltd. c. Cie Française de Commerce International Cofci S.A* (1991), 35 C.P.R. (3d) 406 (*Coca-Cola*), au paragraphe 9 :

[TRADUCTION] À l'audience, l'agent de la demanderesse a soutenu, à titre préliminaire, que puisque la demanderesse avait revendiqué le bénéfice de l'article 14 de la Loi, les motifs de l'opposante fondés sur la non-enregistrabilité selon l'alinéa 12 de la Loi (c.-à-d. les deuxième et troisième motifs) étaient devenus inopérants. Je ne suis pas d'accord. La revendication du bénéfice de l'article 14 par la requérante était inexacte puisqu'une telle revendication n'a de pertinence que s'il a été jugé que la marque de commerce visée par la demande contrevient aux dispositions de l'article 12. Comme aucune objection fondée sur l'article 12 n'a été soulevée par l'examineur lors de l'examen initial de la demande de la requérante, les dispositions de l'article 14 ne sont jamais entrées en jeu et la revendication du bénéfice de cet article par la requérante était essentiellement dépourvue de sens. S'il avait été nécessaire d'examiner la revendication du bénéfice de l'article 14 formulée par la requérante, l'examineur aurait demandé une preuve en application du paragraphe 31(2) de la Loi afin de satisfaire aux exigences de l'alinéa 14(1)*b* de la Loi. En l'espèce, l'examineur n'a fait aucune demande en ce sens.

[36] Comme dans l'affaire *Coca-Cola*, la revendication du bénéfice de l'article 14 par la Requérante était non pertinente et dépourvue de sens.

[37] J'estime qu'il est n'est pas approprié de spéculer sur la raison pour laquelle la Requérante a revendiqué volontairement le bénéfice de l'article 14 de la Loi lorsqu'elle a produit la présente demande plutôt que d'attendre que l'examineur soulève une objection fondée sur le caractère

descriptif de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi pour modifier sa demande de manière à revendiquer ledit bénéfice. La présente affaire est différente de l'affaire *York Barbell*, où la requérante a demandé à modifier sa demande de marque de commerce pour invoquer l'article 14 de la Loi trois jours après l'audience. Si la requérante avait le droit de modifier sa demande pour revendiquer le bénéfice de l'article 14, la Commission a refusé de permettre à celle-ci d'invoquer l'article 14 comme moyen de défense dans l'opposition. De plus, malgré la revendication du bénéfice de l'article 14 par la requérante, la Commission a procédé à une analyse de la question de savoir si la marque de la requérante donnait ou non une description claire de ses marchandises.

[38] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas disposée à considérer, comme l'Opposante m'exhorte à le faire, que la revendication fondée sur l'article 14 de la Requête constitue une admission implicite qu'elle considère la Marque comme n'étant pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi.

[39] La Requête s'étant acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque ne contrevient pas aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi, le présent motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité selon l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi

[40] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable selon les dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce HOMESURANCE visée par l'enregistrement n° LMC296127. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour examiner le registre des marques de commerce et confirmer les détails de cet enregistrement. Plus particulièrement, la marque de commerce HOMESURANCE a été enregistrée le 12 octobre 1984 au nom de CAA Insurance Company (Ontario) en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « Programme d'assurance; nommément, assurances générales individuelles de biens meubles et de responsabilité civile ». Une déclaration d'emploi de la marque a été produite le 1^{er} août 1984. Comme l'enregistrement de la marque HOMESURANCE est toujours en vigueur, l'Opposante s'est acquittée de son

fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[41] La Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et cette marque de commerce déposée.

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette énumération n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé aux différents facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.) pour une analyse complète des principes généraux régissant le test en matière de confusion].

[44] Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de se livrer à une analyse détaillée des facteurs énoncés au paragraphe 6(5). Il suffit de dire que, bien qu'il soit possible que les services et les voies de commercialisation des marques en cause se recoupent, la Marque est suffisamment différente de la marque de commerce HOMESURANCE pour rendre la confusion peu probable.

[45] En effet, s'il est vrai que, à proprement parler, la Marque est contenue en entier dans HOMESURANCE, les marques n'en diffèrent pas moins dans la présentation et le son et dans les idées qu'elles suggèrent. La première partie de la marque citée se compose du mot « HOME », qui évoque, dans le contexte des services visés par l'enregistrement, un programme d'assurance individuelle de biens meubles. Sa deuxième partie se compose de la finale « SURANCE », qui fait penser, dans le contexte des services, au mot « INSURANCE ». Compte tenu de sa connotation hautement suggestive, je considère la marque citée comme une marque intrinsèquement faible.

[46] S'il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi, l'Opposante n'a fourni aucune preuve établissant que la marque de commerce HOMESURANCE est employée par la propriétaire de cet enregistrement. En l'absence de preuve d'emploi de la marque citée, la simple existence d'un enregistrement établit tout au plus un emploi « *de minimis* » et ne saurait permettre de conclure à un emploi important ou continu de la marque. Les marques faibles n'ayant généralement droit qu'à une protection limitée, j'estime que les différences qui existent entre les marques de commerce sous étude dans le son et la présentation et dans les idées qu'elles suggèrent sont suffisantes pour rendre la confusion peu probable.

[47] Par conséquent, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause quant à la source des services des parties. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[48] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce que :

[TRADUCTION] [L]a [Marque] ne distingue pas véritablement les services de la Requérante de ceux d'autres propriétaires, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi. La [Marque] crée de la confusion avec plusieurs autres marques de commerce, noms commerciaux et/ou noms

de domaine de tiers qui sont employés et/ou dont on fait la promotion en liaison avec des services d'assurance, des services liés à l'assurance et/ou des services de soutien à l'assurance, y compris la marque de commerce ESURANCE et le nom de domaine ESURANCE.CA et avec la marque de commerce et le nom de domaine E-SURANCE ITI et avec la marque de commerce E-SURE et le nom de domaine E-SURE.CA et avec la marque de commerce et le nom de domaine ESURE.CA et avec la marque de commerce et le nom de domaine E-SURANCE.CA et avec la marque de commerce ESURANCECANADA et la marque de commerce et le nom de domaine ESURANCECANADA.COM, et ESURANCECANADA.CA et avec la marque de commerce et le nom de domaine ESURANCEINSURANCE.CA et avec la marque de commerce et le nom de domaine ESURANCEQUEBEC.CA.

[49] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa Marque distingue véritablement ses Services de ceux d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [*Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)]. Toutefois, tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial d'établir les faits invoqués au soutien du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Pour trancher cette question, je m'inspire des commentaires que le juge Addy a formulés dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.) :

Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue [...]. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée.

ainsi que de ceux formulés par le juge Noël dans *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.), au paragraphe 34 :

34. Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. Cela est conforme à la jurisprudence. Exiger que la réputation de la marque soit « importante », « significative » ou « suffisante » n'est pas incompatible avec la norme « au moins jusqu'à un certain point » énoncée dans la décision *Motel 6*, précitée, et elle n'est pas non plus contraire aux remarques que la Cour d'appel fédérale a faites dans l'arrêt *Andres Wines*, d'où l'emploi par la Cour de l'expression « très grand nombre de téléspectateurs [au Canada] » pour décrire la preuve de la demanderesse à l'égard de la publicité qui était faite à la télévision (voir *Andres Wines*, paragraphe 19).

[50] En règle générale, la date pertinente pour apprécier le caractère distinctif est la date de production de l'opposition, en l'espèce le 1^{er} mars 2007 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[51] Dans *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Denault s'est exprimé ainsi, à la page 428 :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent appréciée [*sic*] lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

[52] Cela m'amène à examiner la preuve de l'Opposante sur ce point à la lumière des observations que la Requérante a faites dans son plaidoyer écrit et à l'audience.

Emploi de la marque de commerce ESURANCE et du nom de domaine
ESURANCE.CA

[53] Si la déclaration d'opposition parle d'un emploi par des tiers de la marque de commerce ESURANCE et du nom de domaine ESURANCE.CA, la preuve révèle que l'Opposante s'appuie sur son propre emploi de ces marque de commerce et nom de domaine. Cet emploi a également été évoqué par la Requérante.

[54] M^{me} Lofaro déclare, aux paragraphes 5 et 12 de son premier affidavit, qu'elle emploie les marques de commerce ESURANCE et ESURANCE.CA en liaison avec des services liés à l'assurance depuis le 24 mai 2000 et avril 2005 respectivement et que la marque de commerce ESURANCE.CA a essentiellement été employée dans de la publicité sur Internet. Elle déclare également qu'elle est propriétaire du nom de domaine ESURANCE.CA, lequel est employé

depuis le 2 avril 2005 en liaison avec des services liés à l'assurance. M^{me} Lofaro déclare également, au paragraphe 16 de son premier affidavit, que [TRADUCTION] « les revenus tirés de la marque de commerce ESURANCE pour les années 2000 à 2006 ont dépassé 10 000 \$ ».

[55] À l'appui de ces déclarations d'emploi, M^{me} Lofaro joint, comme pièce U, des copies d'un certain nombre de factures. Elle joint également, comme pièces C, M et N, divers extraits tirés d'Internet. En outre, elle joint, comme pièces W, X, Y et Z, des documents visant à établir l'annonce de la marque ESURANCE avant la date pertinente.

[56] En ce qui concerne, d'abord, la pièce U, celle-ci consiste en six factures manuscrites d'un montant total de 300 \$ datées entre le 24 mai 2000 et le 4 avril 2005. Chacune des factures a trait à une [TRADUCTION] « consultation dans le domaine de l'assurance ». La somme facturée est de 50 \$ et aucune taxe n'est mentionnée [M^{me} Lofaro confirme, à la page 17 de son contre-interrogatoire, qu'elle ne facturait aucune taxe]. Le nom du client varie, mais il s'agit toujours de personnes qui résident dans la région de Hamilton ou de Toronto. L'auteur de la facture est « esuranceTM », laquelle entité est décrite comme étant un [TRADUCTION] « Consultant en assurance/Conseiller offrant une gamme complète de services », dont l'établissement est situé au 7, Norwich Road, Stoney Creek (Ontario).

[57] Selon l'affidavit Phillips, la visite effectuée à cet endroit le 31 mars 2008 a permis d'établir qu'il s'agit d'une propriété résidentielle. Selon le ministère des Transports de l'Ontario, cette adresse est celle de la résidence de l'Opposante. L'enquêteur n'a pas relevé la présence de quelque panneau ou enseigne que ce soit indiquant qu'une entreprise était établie à cette adresse. Ces constatations sont corroborées par M^{me} Lofaro, aux pages 15 et 18 de son contre-interrogatoire, où elle explique que [TRADUCTION] « initialement [elle] avait un bureau à cet endroit » et qu'il s'agissait de l'adresse de sa mère.

[58] En ce qui concerne les extraits Internet, la pièce C consiste en un extrait tiré du site Web de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), dont l'adresse est : <http://whoiscira.ca>, sur lequel figurent les détails de l'enregistrement du nom de domaine ESURANCE.CA. Cette pièce sert simplement à établir que le nom de domaine ESURANCE.CA

a été enregistré le 3 mars 2005 et qu'il est au nom de l'Opposante, qui se trouve à la même adresse que celle indiquée sur les factures décrites ci-dessus. Il est impossible d'inférer du seul enregistrement d'un nom de domaine que ce nom a effectivement été employé.

[59] La pièce N consiste en des extraits tirés du site Web *Archive Wayback Machine*, dont l'adresse est : www.archive.org, qui conserve des données sur la façon dont le site Web www.esurance.ca se présentait à différentes périodes. Si j'ai bien lu ces extraits, le site Web www.esurance.ca était en construction le 21 mars 2004. Si quelques pages auraient été affichées plus tard sur ce site Web en 2004 et 2007, ces pages ne permettent pas de conclure que le nom de domaine ESURANCE.CA ou les marques de commerce ESURANCE ou ESURANCE.CA ont effectivement été employés par l'Opposante ou une autre entité, qu'il s'agisse ou non d'un titulaire de licence, et que des Canadiens ont consulté ce site Web. En effet, il est difficile de faire coïncider les pages de l'année 2004 et la date d'enregistrement indiquée sur la pièce C. De plus, aucune de ces pages ne semble provenir du site Web www.esurance.ca. Elles semblent plutôt provenir des sites Web www.claimfirst.com ou <http://landing.domainsponsor.com>. En outre, les pages de l'année 2007 font référence à SCG Holdings, entité dont M^{me} Lofaro ignore totalement l'identité [transcription, p. 69].

[60] La pièce M consiste en des pages tirées du site Web [esurance.ca](http://www.esurance.ca) imprimées le 7/11/2007. Comme l'a souligné la Requérante et comme l'a reconnu M^{me} Lofaro aux pages 52 et 58 de son contre-interrogatoire, ces pages ne mentionnent pas l'Opposante ni comment on peut communiquer avec cette dernière ou un titulaire de licence. La personne qui visite ce site Web ne pourrait pas communiquer avec l'Opposante sans consulter le site [cira.ca](http://www.cira.ca) et faire une recherche inversée WHOIS concernant ESURANCE.CA [transcription, p. 79]. Le lien [TRADUCTION] « entrée du site principal » ramène l'utilisateur à une page Web de DomainSponsor.com. Le site Web [esurance.ca](http://www.esurance.ca) n'annonce ni n'offre aucun service d'assurance en dehors des liens créés par le tiers, [DomainSponsor](http://DomainSponsor.com). De plus, à la page 3 de la pièce, le premier [TRADUCTION] « lien commandité » renvoie au titulaire de licence de la Requérante (Kanetix), et le premier [TRADUCTION] « site branché » mentionné, seule mention de la marque de commerce ESURANCE, renvoie au site Web de la Requérante, dont l'adresse en ligne est : www.esurance.com.

[61] Il est à noter que M^{me} Lofaro a admis au cours de son contre-interrogatoire qu'elle n'a [TRADUCTION] « aucun contrôle sur ce qui figure sur ces pages » [transcription, p. 58]. Elle [TRADUCTION] « ne fait que demander au webmestre de lui fournir ou concevoir quelque chose qui soit rapide et peu coûteux. C'est ce qui lui a été fourni » [transcription, p. 56]. Le site Web <http://esurance.ca> est toujours en construction et M^{me} Lofaro ne tire aucun revenu des liens commandités qui sont mentionnés sur le site Web [transcription, p. 21 et 52]. De plus, lorsqu'on lui a demandé si [TRADUCTION] « ce site Web lui permet de se faire de nouveaux clients ou de nouveaux clients éventuels parmi les personnes qui consultent d'abord le site Web ou s'il s'agit plutôt de personnes qui communiquent avec elle et auxquelles elle indique de consulter ce site et de la rappeler, le cas échéant », M^{me} Lofaro a répondu qu'elle ne le savait pas et qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question. Elle s'est engagée à examiner ses dossiers pour répondre à la question mise en délibéré. Il semble que cette question soit demeurée sans réponse. Selon la réponse donnée à l'engagement n^o 14, M^{me} Lofaro n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de visites qu'elle reçoit sur ce site Web.

[62] En ce qui concerne la pièce W, celle-ci consiste en des photos d'une enseigne extérieure, installée en avril 2006 à Hamilton (Ontario), sur laquelle figurent la marque de commerce ESURANCE ainsi qu'un numéro de téléphone, laquelle enseigne a été commandée par M^{me} Lofaro à des fins de publicité. M^{me} Lofaro joint, comme pièce X, une copie de la facture s'y rapportant établie par Premier Printing & Signs, sur laquelle figurent les détails des travaux commandés à cette époque.

[63] Selon l'affidavit Phillips, la visite effectuée le 31 mars 2008 au 290, rue Kenilworth (Hamilton), a permis d'établir que cette enseigne extérieure n'est plus là. Cette propriété est une propriété commerciale abritant un commerce de détail de vêtements. L'enquêteur n'a pas relevé la présence de quelque enseigne se rapportant à des services d'assurance à cette adresse. Ces constatations sont corroborées par M^{me} Lofaro qui confirme, aux pages 22 et 23 de son contre-interrogatoire, que l'enseigne extérieure [pièce W] a été enlevée en 2008. L'enseigne a été en place d'avril 2006 à février 2008 environ, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle vende son bureau. M^{me} Lofaro explique, à la page 24 de son contre-interrogatoire, que [TRADUCTION] « [elle]

exerçait ses activités tant à partir du 7, Norwich Road que du 290, Kenilworth. Donc, [elle] avait un bureau à chaque endroit. C'est en fonction du lieu de résidence du client qu'elle déterminait l'endroit à partir duquel elle assurait la prestation des services ». Le bureau du 7, Norwich Road a également été vendu en 2008 [transcription, p. 25]. Son bureau est maintenant situé au 345, Main Street, Grimsby (Ontario) [transcription, p. 23], adresse qui correspond, selon l'affidavit Phillips, à l'adresse résidentielle de M^{me} Lofaro. M^{me} Lofaro indique qu'elle cherche activement une autre propriété [transcription, p. 23 et 25]. L'enseigne qui était apposée au 290, Kenilworth sera installée sur la nouvelle propriété lorsqu'elle l'aura trouvée [transcription, p. 95].

[64] Enfin, la pièce Y consiste en un échantillon de carte d'affaires montrant la marque de commerce ESURANCE ainsi que l'adresse de l'entreprise de M^{me} Lofaro, soit le 7, Norwich Road. M^{me} Lofaro déclare, au paragraphe 19 de son premier affidavit, qu'elle a commandé ses cartes d'affaires en avril 2006 à des fins de publicité. M^{me} Lofaro joint, comme pièce Z, une copie de la facture s'y rapportant établie par Premier Printing & Signs, sur laquelle figurent les détails des travaux commandés à cette époque.

[65] La Requérante prétend que le fait que l'Opposante s'appuie sur quelque 300 \$ de factures indescriptibles depuis l'an 2000 environ ne saurait suffire à justifier une revendication d'usage continu d'une marque de commerce. Elle prétend également que les services liés à l'assurance censément rendus par l'Opposante ont été soit offerts illégalement (auquel cas leur offre ne devrait pas, dans la meilleure des hypothèses pour l'Opposante, être acceptée comme constituant un emploi de marque de commerce), soit ne constituaient pas des [TRADUCTION] « services liés à l'assurance » selon la loi applicable, de manière à éviter l'illégalité de l'offre, et sont donc aussi probablement, pour la même raison, pris en dehors des voies de commercialisation de la Requérante. Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas disposée à inférer que les services de consultation dans le domaine de l'assurance de M^{me} Lofaro ont été offerts illégalement ou ne constituent pas des [TRADUCTION] « services liés à l'assurance ». Toutefois, je conviens avec la Requérante que l'Opposante n'a pas établi que sa marque de commerce ESURANCE ou son nom de domaine étaient devenus suffisamment connus pour annuler le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente.

[66] En ce qui concerne, d'abord, les compétences et le cheminement de carrière de M^{me} Lofaro, la preuve établit que, même si elle n'est pas une courtière d'assurances inscrite ni titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services financiers dans la province d'Ontario, elle détient un diplôme en administration des assurances et possède les compétences requises pour agir comme professionnel d'assurance agréé (PAA) [premier affidavit Lofaro, paragraphe 3; transcription, p. 19; et affidavit Phillips, pièce A]. M^{me} Lofaro travaille comme professionnelle dans le secteur de l'assurance depuis 1989. Elle occupe un emploi à temps plein chez Coachman Insurance (Coachman) où elle travaille depuis 1998 [transcription, p. 4 et 5]. Elle souhaite se mettre à son compte éventuellement. Depuis 1989, elle cherche à démarrer sa propre entreprise sous le nom de ESURANCE [transcription, p. 94, voir également p. 39].

[67] En ce qui concerne, maintenant, le genre d'entreprise exploitée sous ESURANCE, M^{me} Lofaro explique dans son contre-interrogatoire que [TRADUCTION] « [elle] fournit des services liés à l'assurance. Si quelqu'un a (...) de la difficulté avec l'interprétation d'une police, des réclamations, [elle] offre des services de consultation » [transcription, p. 13, voir également p. 16]. M^{me} Lofaro décrit ses services comme étant ceux d'un [TRADUCTION] « examinateur d'assurance » [transcription, p. 35]. Elle indique également que les questions qu'elle règle pour les clients varient et que [TRADUCTION] « [si] la personne ne détient aucune police d'assurance en vigueur, évidemment, [elle n'a] aucun service à lui offrir » [transcription, p. 59]. Elle ne vend pas de polices d'assurance [transcription, p. 13].

[68] Lorsqu'on lui a demandé de donner plus de détails sur la nature des [TRADUCTION] « services de consultation » offerts en rapport avec les factures produites en preuve, M^{me} Lofaro a refusé de répondre en invoquant la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* [réponse à l'engagement n° 2]. Si je conviens avec la Requérante que M^{me} Lofaro aurait pu en dire davantage sur la nature de ses services sans compromettre des renseignements personnels ou révéler des secrets, la prétention de la Requérante voulant que les services de M^{me} Lofaro aient été offerts illégalement ou ne constituent pas des [TRADUCTION] « services liés à l'assurance » est exagérée. Aux fins de mon analyse, je suis convaincue que les services de M^{me} Lofaro consistent en des services de consultation dans le domaine de l'assurance

portant principalement sur des questions de réclamations d'interprétation de polices, et ce, conformément aux compétences de M^{me} Lofaro en qualité de PAA.

[69] Cela dit, les services de consultation de M^{me} Lofaro semblent assez marginaux. Comme il a été indiqué ci-dessus, M^{me} Lofaro occupe un poste à temps plein dans une compagnie d'assurance. Elle semble exploiter son entreprise de consultation ESURANCE dans ses temps libres, même si elle indique qu'elle reçoit des appels pendant qu'elle est chez Coachman [transcription, p. 14]. Lorsque l'avocat de la Requérante lui a demandé comment les gens parvenaient à repérer son entreprise, si c'était par le bouche à oreille ou par la publicité, M^{me} Lofaro a répondu ceci aux pages 13 et 14 de son contre-interrogatoire : [TRADUCTION] « [i]nitialement c'était par le bouche à oreille, et par des amis, des amis des amis, la famille, des amis de la famille, et puis essentiellement par les cartes d'affaires que je m'étais fait faire et que je distribuais. Je reçois des appels sur mon téléphone et c'est essentiellement la façon dont j'obtiens des clients ». Son entreprise de consultation ESURANCE n'est inscrite dans aucun annuaire téléphonique en Ontario (étonnamment, M^{me} Lofaro a dû vérifier dans ses dossiers pour répondre à la question de savoir si son entreprise était inscrite dans un annuaire téléphonique en Ontario [transcription, p. 19 et réponse à l'engagement n° 3]). Lorsqu'on lui a aussi demandé si elle utilisait d'autres documents imprimés pour la promotion de son entreprise en plus de ses cartes d'affaires et de l'enseigne apposée sur l'immeuble situé au 290, Kenilworth, M^{me} Lofaro a répondu ceci à la page 93 de son contre-interrogatoire : [TRADUCTION] « Pas à ma connaissance, à moins – Je ne m'en rappelle pas pour le moment. Je ne crois pas. Je préfère revenir plus tard à cette question car je ne suis pas très sûre. Puis-je prendre cela au cas où il y en aurait? Je ne suis pas sûre ». Dans sa réponse à l'engagement n° 10, l'Opposante a indiqué ceci : [TRADUCTION] « Oui, il y a d'autres documents imprimés. La Requérante [*sic*] commandite une ligue de hockey mineure à Hamilton et l'expression "ESURANCE.CA" est imprimée au dos des chandails qui sont portés à domicile et à l'étranger. L'équipe de hockey est connue sous le nom "Esurance.ca Phantoms". De plus, ESURANCE.CA est imprimé sur la bannière des équipes de hockey ». Toutefois, cette réponse ne permet pas de déterminer si cette commandite existait à la date pertinente.

[70] En outre, lorsqu'on lui a demandé, au cours de son contre-interrogatoire, d'être plus précise quant au montant fourni au paragraphe 16 de son premier affidavit, où elle déclare que les revenus tirés de la marque de commerce ESURANCE pour les années 2000 à 2006 ont dépassé 10 000 \$, M^{me} Lofaro n'a pas été en mesure de fournir [TRADUCTION] « une quelconque répartition à l'égard de ce montant » [transcription, p. 20 et 21]. Dans sa réponse à l'engagement n° 4, l'Opposante a indiqué ceci : [TRADUCTION] « Malheureusement, nous ne pouvons pas à ce moment-ci fournir des chiffres plus précis ». Si je répartis ces revenus entre les années 2000 à 2006, j'arrive à un revenu moyen de 1 666 \$ par année.

[71] La marginalité de l'entreprise de consultation ESURANCE de l'Opposante peut en outre expliquer pourquoi le nom commercial ESURANCE n'a pas été enregistré avant le 24 mars 2005 et est toujours inscrit auprès du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l'Ontario au nom de ARTBRAVO INCORPORATED (Artbravo), dont l'établissement est situé au 18, Marcel Place, Hamilton (Ontario) [adresse qui correspond à celle de la belle-famille de M^{me} Lofaro] plutôt qu'au nom de M^{me} Lofaro [voir la pièce E jointe au premier affidavit de M^{me} Lofaro]. M^{me} Lofaro indique, aux pages 33 à 36 de son contre-interrogatoire, que ce nom commercial devait être transféré à son nom et que pour une raison quelconque il ne l'a pas été. M^{me} Lofaro indique, à la page 36, que [TRADUCTION] « Je ne sais rien au sujet de Artbravo. J'ai demandé à [mon époux] Carmine Lofaro de m'obtenir le nom, d'acquérir le nom. Je ne sais pas comment il a procédé. Artbravo apparaît, donc je suppose qu'il est affilié à Artbravo, au sujet de laquelle je ne sais rien ou dont j'ignore tout ». M^{me} Lofaro n'explique pas de façon satisfaisante pourquoi les documents relatifs à son entreprise ne sont pas en ordre.

[72] Le rôle joué par Artbravo ou par l'époux de M^{me} Lofaro est également obscur. Il n'y a aucune preuve qu'Artbravo a exercé quelque activité sous le nom commercial ESURANCE, ou qu'elle a employé de quelque façon la marque de commerce ESURANCE ou le nom de domaine ESURANCE.CA. Il est à noter, à ce moment-ci, qu'Artbravo, ou une autre société de l'époux de M^{me} Lofaro, désignée comme étant 1687734 Ontario Inc. s/n Trademark Protection, aurait également enregistré les noms de domaine ESURE.CA et E-SURANCE.CA (voir les pièces O et V jointes à l'affidavit de M^{me} Lofaro et la pièce A jointe à l'affidavit Phillips). Je reviendrai sur les enregistrements de ces noms de domaine plus loin dans ma décision.

[73] Il est difficile, voire impossible, de déterminer à partir de la preuve au dossier dans quelle mesure les marques de commerce ESURANCE et ESURANCE.CA et le nom de domaine ESURANCE.CA allégués de l'Opposante ont été employés et sont devenus connus au Canada. Bon nombre des réponses données par M^{me} Lofaro au cours de son contre-interrogatoire étaient vagues et évasives. Tel qu'il a été indiqué ci-dessus, lorsqu'on lui a donné l'occasion de préciser la nature des services offerts au cours de son contre-interrogatoire, dans le cadre des réponses aux engagements et dans ses éléments de preuve subséquents produits en réponse, M^{me} Lofaro a donné des réponses qui ne permettaient même pas de faire référence au revenu qui aurait été tiré de son emploi de la marque de commerce ESURANCE en liaison avec des [TRADUCTION] « service de consultation ».

[74] D'après l'examen des pièces C, M et N auquel j'ai procédé ci-dessus, il est impossible d'inférer que les marques de commerce ESURANCE ou ESURANCE.CA de l'Opposante étaient employées ou montrées dans l'exécution ou l'annonce de ses services conformément à l'article 4 de la Loi à la date pertinente par l'entremise du site Web *esurance.ca* de l'Opposante, et que des Canadiens ont consulté ce site Web. Les seules pièces justificatives qui me restent consistent en l'enseigne de l'Opposante apposée sur l'immeuble situé au 290, Kenilworth, entre avril 2006 et février 2008, les six factures manuscrites d'un montant total de 300 \$ datées entre le 24 mai 2000 et le 4 avril 2005 montrant la marque de commerce ESURANCE ainsi que l'adresse du 7, Norwich Road, et les cartes d'affaires de M^{me} Lofaro commandées en avril 2006, qui montrent également la marque de commerce ESURANCE ainsi que l'adresse de l'entreprise de M^{me} Lofaro située au 7, Norwich Road.

[75] La réticence de M^{me} Lofaro à répondre aux questions sur ses offres de service précises, comme il a été indiqué ci-dessus, doit être interprétée à l'encontre de l'Opposante. Ce fait, combiné à la minceur de la preuve exposée ci-dessus, m'amène à conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait d'établir que les marques de commerce ESURANCE et ESURANCE.CA ou le nom de domaine ESURANCE.CA étaient devenus suffisamment connus à la date pertinente pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Par

conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif eu égard à ces marques de commerce et nom de domaine de l'Opposante est rejeté.

[76] J'ajouterai que, si l'Opposante avait fait valoir que la Requérante n'avait pas droit à l'enregistrement de la Marque selon les alinéas 16(2)a ou 16(3)a de la Loi, l'opposition aurait pu avoir une issue différente. En vertu des alinéas 16(2)a ou 16(3)a, l'Opposante n'aurait eu qu'à prouver l'emploi antérieur de la marque de commerce ESURANCE ou du nom de domaine et leur non-abandon à la date de l'annonce de la Marque plutôt que de prouver qu'ils étaient devenus suffisamment connus pour annuler le caractère distinctif de la Marque en vertu de l'alinéa. 38(2)d) de la Loi.

Emploi des autres marques de commerce, noms commerciaux ou noms de domaine allégués dans la déclaration d'opposition

[77] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante a également fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec plusieurs marques de commerce, noms commerciaux ou appellations commerciales de tiers qui sont employés ou dont on fait la promotion en liaison avec des services d'assurance ou des services connexes.

[78] Une analyse détaillée de ces marques de commerce, noms commerciaux ou appellations commerciales de tiers n'est pas nécessaire en l'espèce pour les raisons suivantes.

[79] Premièrement, l'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve concernant l'usage par des tiers de ces marques de commerce alléguées.

[80] Deuxièmement, si l'Opposante a bel et bien fait la preuve de l'enregistrement auprès de registraires Internet de ces noms de domaine allégués, le seul enregistrement de ces noms de domaine ne permet pas de conclure qu'ils ont effectivement été employés de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente. L'Opposante n'a pas prouvé que les sites Web se rapportant à ces noms de domaine avaient effectivement été mis en place à la date pertinente, ou que les sites Web accessibles correspondent aux noms de domaine enregistrés et

ont été consultés par des Canadiens à quelque moment que ce soit, et encore moins à la date pertinente.

[81] Troisièmement, si l'Opposante a bel et bien fait la preuve de l'enregistrement auprès d'autorités gouvernementales de noms commerciaux qui n'ont pas été allégués expressément dans sa déclaration d'opposition, le seul enregistrement de ces noms commerciaux ne permet pas de conclure qu'ils ont effectivement été employés de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente. L'Opposante n'a présenté aucun élément de preuve concernant l'usage par des tiers de ces noms commerciaux dans le marché canadien.

[82] En résumé, la preuve ci-dessus concernant les marques de commerce, noms commerciaux ou noms de domaine de tiers n'est d'aucune utilité à l'Opposante puisqu'elle ne permet pas d'établir que l'un quelconque de ces noms était devenu suffisamment connu pour annuler le caractère distinctif de la Marque de la Requérante à la date pertinente. L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif eu égard à ces noms de tiers est également rejeté.

Décision

[83] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette tous les motifs d'opposition, à l'exception de celui fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*d*) de la Loi. Par conséquent, l'état déclaratif des services visés par la demande d'enregistrement fondée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger est limité aux services suivants : [TRADUCTION] « services d'inspection et de mise en rapport pour examen dans le domaine de l'assurance et évaluation des besoins des clients; évaluation des produits dans le domaine de l'assurance ».

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.