

OPIC



CIPO

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

**Citation: 2017 COMC 81**

**Date de la décision: 2017-06-29**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION**

**London Life Insurance Company**

**Opposante**

**et**

**Groupe Leblanc Syndic Inc.**

**Requérante**

**1,585,504 pour Créateur de liberté**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] London Life Insurance Company (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Créateur de liberté (la Marque), faisant l'objet de la demande n<sup>o</sup> 1,585,504, au nom de Groupe Leblanc Syndic Inc. (la Requérante).

[2] Cette demande, produite le 10 juillet 2012 et amendée le 17 avril 2013, est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis le 1<sup>er</sup> mai 2011 en liaison avec les services suivants :

Évaluation financière permettant la prise d'actions concrètes afin de créer les libertés désirées, notamment système d'évaluation de la situation financière qui tient compte des événements passés de la situation présente en utilisant une analyse approfondie des options disponibles et des motivations de la personne morale ou de l'entreprise.

[3] De façon générale, les deux premiers motifs d'opposition sont fondés sur des allégations que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les autres motifs d'opposition sont fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et diverses marques de commerce de l'Opposante comportant le mot LIBERTÉ en liaison avec des services financiers et des services d'assurance, de même qu'entre la Marque et le nom commercial FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante.

[4] L'Opposante a produit de la preuve au soutien de son opposition alors que la Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande d'enregistrement.

[5] Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue dans cette affaire.

[6] Tel qu'il ressortira de mon analyse, j'estime qu'il y a lieu de refuser la demande d'enregistrement.

#### LES MOTIFS D'OPPOSITION

[7] La déclaration d'opposition a été produite le 17 mars 2014. Je résume ci-dessous les motifs d'opposition soulevés en vertu de l'article 38(2) la Loi :

- La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'utiliser la Marque en raison de l'emploi au Canada de la famille de marques de commerce LIBERTÉ et du nom commercial FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante.
- La demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi en ce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi alléguée.
- La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées de l'Opposante comportant le mot LIBERTÉ. J'ai reproduit à l'annexe A de ma décision le tableau retrouvé à même la déclaration d'opposition donnant les détails des enregistrements allégués au soutien du motif d'opposition.

- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(1)a) et 16(1)b) de la Loi parce qu'à la date de premier emploi alléguée la Marque créait de la confusion :
  - avec une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées de l'Opposante que cette dernière a antérieurement employées et/ou révélées au Canada et à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement ont été antérieurement produites; et
  - avec une ou plusieurs autres marques de commerce non-enregistrées de l'Opposante comportant le mot LIBERTÉ antérieurement employées et/ou révélées au Canada et/ou à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement ont été antérieurement produites. J'ai reproduit à annexe B de ma décision le tableau retrouvé à même la déclaration d'opposition identifiant les marques de commerce non-enregistrées alléguées au soutien de ces motifs d'opposition.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16(1)c) de la Loi parce qu'à la date de premier emploi alléguée la Marque créait de la confusion avec le nom commercial FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 antérieurement employé et/ou révélé au Canada par l'Opposante.
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les services de la Requérante des services de l'Opposante offerts en liaison avec sa famille de marques comportant le mot LIBERTÉ.

#### LES DATES PERTINENTES

[8] Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 de la Loi - la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CFA)];
- articles 38(2)c)/16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi - la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement [voir article 16(1) de la Loi]. Par contre, si un

opposant conteste avec succès la date de premier emploi alléguée, la date pertinente devient la date de production de la demande [voir *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]; et

- articles 38(2)d)/2 de la Loi - la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

#### LE FARDEAU QUI REPOSE SUR LES PARTIES

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

#### LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[10] Avant de procéder à l'analyse des motifs d'opposition, je vais passer en revue la preuve de l'Opposante. Je reviendrai au besoin sur certains éléments de preuve lors de mon analyse des motifs d'opposition.

[11] La preuve de l'Opposante consiste en les affidavits des personnes suivantes, lesquelles n'ont pas été contre-interrogées par la Requérante :

1. Diane Grégoire
2. Diane Haynes
3. Rachael Prichard Noye

4. Leslie McCallum
5. Réal Veilleux
6. Eric Devenny
7. Joan E. Brehl Steele
8. Kirsten Smith (deux affidavits)
9. Nancy Gallinger

[12] Je souligne que dans mon examen de la preuve, je ne tiendrai pas compte d'affirmations de témoins que je considère comme des opinions sur des questions de fait et de droit qu'il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure.

**Affidavit de Diane Grégoire, souscrit le 13 février 2015, et ses pièces A à L**

[13] Mme Grégoire se présente comme gestionnaire des communications du Québec (« *Manager, Quebec Communications* ») de l'Opposante.

[14] Mme Grégoire précise qu'elle réside dans la province de Québec depuis 1957 et qu'elle y travaille dans le domaine des communications en matière de services financiers et d'assurances depuis le début de son emploi chez l'Opposante en 1990. Mme Grégoire liste les postes qu'elle a occupés chez l'Opposante préalablement à son poste actuel.

[15] Mme Grégoire explique de façon détaillée ses rôles et responsabilités au sein de l'Opposante où elle travaille en étroite collaboration avec de nombreuses personnes à l'interne, incluant Diane Haynes, de même qu'à l'externe. Il suffit de noter que dans le cadre de ses fonctions, Mme Grégoire fournit du soutien : a) en matière de communication qui s'harmonise avec les stratégies d'entreprise et de marketing tout en répondant aux besoins du public francophone, et b) en ce qui concerne la publicité de la division LIBERTÉ FINANCIÈRE 55 de l'Opposante ainsi que toute autre publicité concernant les marques de commerce LIBERTÉ.

[16] Outre une affirmation que l'Opposante fait affaires au Canada depuis sa constitution en 1874, Mme Grégoire affirme que la division FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante, créée en 2000, se spécialise dans la planification de la sécurité financière grâce à la fourniture de conseils financiers et l'offre d'une grande variété de produits financiers.

[17] Selon les déclarations de Mme Grégoire, les conseils offerts par les conseillers en sécurité financière de la division FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante répondent à plusieurs besoins et objectifs des clients, incluant : la planification financière de tout ce qui compte pour le client; le financement de l'éducation; l'achat d'une maison; la planification de la retraite; la planification des événements imprévus de la vie; la protection des intérêts d'une entreprise; la création d'un legs caritatif durable.

[18] Toujours selon les déclarations de Mme Grégoire, les produits financiers offerts par la division FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante incluent : assurance individuelle (vie, invalidité, maladies graves, santé, dentaire); polices individuelles de fonds distincts; régimes enregistrés d'épargnes (retraite, revenus de retraite, éducation, fonds de revenu viager, comptes d'épargne libre d'impôt); assurance groupe; régimes de retraite de groupes; fonds mutuels; produits bancaires (compte bancaires, solutions d'emprunts).

[19] Mme Grégoire explique que l'Opposante a débuté ses activités comme une compagnie d'assurance; au fil des ans, l'Opposante a étendu la portée de ses produits et services aux services et produits financiers décrits ci-dessus.

[20] Mme Grégoire explique que l'examen des dossiers de l'Opposante révèle que cette dernière a initialement adopté la marque de commerce LIBERTÉ 55 en 1984, l'a employée à travers le Canada et publicisée principalement au Québec pour identifier ses services de planification financière, d'assurance et d'investissements.

[21] Mme Grégoire explique que depuis 1984, l'Opposante a adopté une série de marques LIBERTÉ, employées et publicisées à travers le Canada, et visant le marché francophone. Les marques de commerce faisant partie de la série de marques LIBERTÉ sont listées dans un tableau retrouvé au paragraphe 17 de l'affidavit. Je note que ce tableau inclut les marques alléguées dans la déclaration d'opposition ainsi que d'autres marques composées du mot LIBERTÉ (par exemple, INSPIRER LA LIBERTÉ, LIBERTÉ POUR LA VIE, et LA LIBERTÉ DE CHOISIR). Mme Grégoire précise que l'emploi de « Marques LIBERTÉ » (« *LIBERTÉ Marks* ») tout au long de son affidavit est une référence collective aux marques identifiées dans le tableau et au nom commercial LIBERTÉ FINANCIÈRE 55.

[22] L'affidavit de Mme Grégoire contient un nombre important de déclarations concernant la promotion au Canada des produits et services de l'Opposante en liaison avec les Marques LIBERTÉ. Ce qui suit est un résumé des activités promotionnelles discutées par Mme Grégoire:

- Publicité lors d'émissions télévisées de nouvelles, d'actualités, de sports et de divertissement, depuis 1984. Un DVD contenant un échantillonnage de publicités télévisées est produit sous la pièce A.
- Annonces dans les journaux, incluant *La Presse*, et les magazines *Châtelaine* (édition en langue française), *Affaires Plus*, *L'Actualité et Coup de Pouce*. Des copies d'annonces créées pour, et parues dans, *La Presse* en 2000; *Châtelaine*, *L'Actualité et Coup de Pouce* en 2002; et *Courrier Laval* en 2004 et 2006 sont produites sous la pièce B.
- Commandites de l'équipe de football des Alouettes de Montréal en 2006, et des camps juniors des Alouettes en 2007, avec pièces à l'appui, soit :
  - maquettes de bannières dans le stade Percival Molson [pièce B1];
  - DVD contenant deux publicités de 15 secondes diffusées durant la transmission radio des matches des Alouettes, en 2006 [pièce B2];
  - copies de brochures et de formulaires d'inscriptions pour les camps juniors des Alouettes ainsi que des maquettes de maillots de football distribués aux participants aux camps juniors [pièces B3 et B4].
- Sites web *www.londonlife.com* et *www.financiereliberte55.com*, avec pièces à l'appui, soit :
  - échantillonnage des pages de la version française de chacun des sites web au 28 janvier 2015 [pièces C et D];
  - instantanés d'écran de pages des sites web obtenus à partir de la base de données d'archives Internet Wayback Machine. Les instantanés d'écrans du site *www.londonlife.com* datent des 12 et 13 février 1998 [pièce E]. Ceux du site *www.financiereliberte55.com* couvrent les années 2001 et 2002, le plus ancien datant du 5 novembre 2001 [pièce F].
- Média social Facebook depuis 2013. Un imprimé la page Facebook tel qu'elle apparaissait au 28 janvier 2015 est produit sous la pièce G.

- Communications de marketing direct, tel que la distribution de brochures et d'encarts accompagnant les relevés, et autres documents de marketing, incluant des cartes d'affaires et bulletin d'information, avec pièces à l'appui, soit :
  - des exemples de gabarits pour le matériel de marketing [pièce H];
  - des exemples de cartes d'affaires et de matériel de marketing identifiant des conseillers en sécurité financière [pièce I];
  - des exemples représentatifs de communications marketing, brochures, livrets et formulaires qui sont destinés aux conseillers en sécurité financière pour distribuer à leurs clients ou clients potentiels pour les années 1987 à 2006 [pièce J1] et 2007 à 2014 [pièces J2 à J9, chaque pièce correspondant à une année]. Un tableau produit sous la pièce K démontre le nombre de copies de ce matériel commandées et distribuées aux conseillers en sécurité financière pour les années 2007 à 2014.

[23] Dans le cadre de son témoignage sur les publicités télévisées, Mme Grégoire affirme se souvenir de la campagne publicitaire pour la marque LIBERTÉ 55 lorsqu'elle étudiait à l'université en 1984. Elle affirme aussi se souvenir que cette campagne publicitaire faisait l'objet de discussions par les personnes de son cercle social.

[24] L'affidavit de Mme Grégoire contient également des déclarations concernant l'évaluation des activités de marketing et de publicité de l'Opposante, déclarations qui sont fondées sur ses discussions avec Mme Haynes et son expérience personnelle. Je résumerai son témoignage en indiquant que selon Mme Grégoire, l'Opposante obtient des informations d'autres organisations et retient les services de compagnies de marketing dans le but de suivre et d'évaluer continuellement ses campagnes de marketing afin de maximiser l'exposition des Marques LIBERTÉ auprès de son public cible. Le résultat global des études a constamment démontré qu'il y a un niveau élevé de reconnaissance de LIBERTÉ 55 et des Marques LIBERTÉ au Québec.

[25] Mme Grégoire conclut son affidavit en discutant de la campagne publicitaire télévisée de 2009 mettant en vedette l'humoriste québécois André Sauvé. Elle produit sous la pièce L une copie d'un article publié dans le *Journal de Montréal* du 14 avril 2009 où il est fait mention de l'efficacité de cette campagne publicitaire.



## **Affidavit de Diane Haynes, souscrit le 13 février 2015, et sa pièce A**

[26] Mme Haynes se présente comme gestionnaire associée, communications marketing, (« *Associate Manager, Marketing Communications* ») de l'Opposante.

[27] À l'emploi de l'Opposante depuis 1979, Mme Haynes liste les postes qu'elle a occupés chez l'Opposante préalablement à son poste actuel.

[28] Mme Haynes explique que dans le cadre de ses fonctions elle supervise, avec l'aide de la haute direction, la campagne publicitaire nationale et les programmes de commandites pour la division FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 de l'Opposante. Elle gère le budget des dépenses publicitaires nationales, incluant la publicité québécoise. Son équipe a la responsabilité du développement et de la gestion des communications publicitaires à l'échelle du Canada, y compris celles qui présentent les marques de commerces LIBERTÉ.

[29] Un certain nombre des affirmations contenues dans l'affidavit de Mme Haynes corroborent le témoignage de Mme Grégoire à l'égard des activités de l'Opposante, des services et produits financiers offerts par sa division FINANCIÈRE LIBERTÉ 55, créée en 2000, de l'adoption de la marque LIBERTÉ 55 en 1984 suivie de l'adoption d'une série de marques LIBERTÉ, employées et publicisées à travers le Canada, visant le marché francophone. Ces marques, listées dans un tableau retrouvé au paragraphe 13 de l'affidavit, correspondent à celles identifiées dans l'affidavit de Mme Grégoire. Mme Haynes précise que l'emploi de « Marques LIBERTÉ » tout au long de son affidavit est une référence collective aux marques identifiées dans le tableau et au nom commercial LIBERTÉ FINANCIÈRE 55.

[30] Selon les déclarations de Mme Haynes, à la date de son affidavit, il y avait au Québec approximativement 444 conseillers en sécurité financière et 39 gestionnaires au sein de la division LIBERTÉ FINANCIÈRE 55; tous les conseillers bénéficiaient des conseils d'approximativement 37 spécialistes de mise en marché au Québec.

[31] Outre des déclarations visant à supporter le témoignage de Mme Grégoire concernant la publicité des produits et services de l'Opposante en liaison avec les Marques LIBERTÉ, Mme Haynes fournit des informations concernant l'ampleur de la publicité des Marques

LIBERTÉ au Québec. Notamment, Mme Haynes affirme aux paragraphes 24 et 25 de son affidavit:

24. *Between 1994 and 2010, London Life has spent over \$6.48 million on advertising the LIBERTÉ Marks in Quebec alone (including to French-speaking audiences in the capital region of Ottawa/Gatineau), which has resulted in millions of Canadians seeing, or hearing of, London Life's LIBERTÉ Marks. It is also estimated that London Life's advertising of its LIBERTÉ Marks has achieved more than 510 million impressions in this period.*

25. *Attached to this my affidavit and marked as Exhibit "A" is a chart summarizing my company's annual television advertising expenditures in the Quebec market for 1994 to 2010, together with annual estimated impressions and other particulars, including ratings, sample stations and programs during which the advertisements were aired.*

[32] Se fondant sur des statistiques provenant du compte Google Analytics de l'Opposante, Mme Haynes fournit également des données concernant l'accès aux sites web *www.financierliberte55.com* et *www.londonlife.com* par des utilisateurs d'Internet provenant du Canada. Elle affirme que le site web *www.financierliberte55.com* a été visité plus de 1,2 millions de fois entre les 1<sup>er</sup> mai 2009 et 8 février 2015 et que le site web *www.londonlife.com* a été visité plus de 1,3 millions de fois entre les 31 décembre 2012 et 10 février 2015, la version française de ce site web ayant été visitée plus de 153 000 fois durant la même période.

[33] L'affidavit de Mme Haynes contient aussi des déclarations relativement au développement et à l'examen de l'efficacité des campagnes publicitaires de l'Opposante. Il suffit de dire que selon le témoignage de Mme Haynes, l'Opposante se fonde sur des mesures d'audience et services de renseignements des médias provenant d'autres organisations pour s'assurer que ses campagnes publicitaires permettent de rejoindre efficacement son public cible.

[34] Mme Haynes conclut son affidavit en fournissant des données financières annuelles pour démontrer la croissance des affaires de l'Opposante entre les années 1980 et 2014, dont des données concernant le total des primes payées par des détenteurs canadiens de polices d'assurance. Entre 1980 et 2014, le total de ces primes est passé de plus de 295 millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars. Selon les explications de Mme Haynes, les primes d'assurance provenant du Québec représentaient approximativement 19% du total des primes payées entre les années 2005 et 2012, et approximativement 18% pour les années 2013 et 2014.

[35] Toujours selon les données fournies par Mme Haynes, entre 1994 et 2013 le total des actifs administrés par l'Opposante (excluant les fonds mutuels et les hypothèques) est passé de plus de 15 milliards de dollars à plus de 87 milliards de dollars.

**Affidavit de Rachael Prichard Noye, souscrit le 13 février 2015**

[36] Mme Prichard Noye se présente comme vice-présidente adjointe, gestion du patrimoine produit marketing (« *Assistant Vice-President, Wealth Management Product Marketing* ») chez l'Opposante.

[37] À l'emploi de l'Opposante depuis 1993, Mme Prichard Noye liste les postes qu'elle a occupés chez l'Opposante préalablement à son poste actuel.

[38] Puisque l'affidavit de Mme Prichard Noye vise à corroborer les affidavits souscrits par mesdames Grégoire et Haynes, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en discuter longuement. Je me contente de noter les déclarations de Mme Prichard Noye, au paragraphe 5 de son affidavit, selon lesquelles elle a lu les affidavits de mesdames Grégoire et Haynes et discuté avec celles-ci de leur preuve, laquelle est conforme à son expérience en ce qui concerne le marketing et la publicité des Marques LIBERTÉ de l'Opposante, telles que définies dans ces affidavits.

**Affidavit de Leslie McCallum, souscrit le 3 mars 2015**

[39] Mme McCallum se présente comme présidente et chef de la direction de « bright red communications Inc. », une agence de publicité qu'elle a fondée en 2002.

[40] Mme McCallum indique qu'Ashley Dumouchel, une avocate chez les agents de l'Opposante, lui a demandé de souscrire un affidavit dans la présente procédure, pour expliquer, en termes simples, certains des buts et résultats des campagnes publicitaires de l'Opposante concernant sa marque LIBERTÉ.

[41] Mme McCallum affirme que de 2003 à 2013, son agence a travaillé avec l'Opposante et sa division Financière Liberté 55 à l'élaboration et au test de campagnes publicitaires concernant le marché québécois, en collaboration avec l'agence de publicité québécoise Saint-Jacques Vallée Y&R.

[42] L'affidavit de Mme McCallum vise à supporter les témoignages de mesdames Grégoire, Haynes, et Prichard Noye concernant l'efficacité des campagnes publicitaires de l'Opposante. En plus d'expliquer des concepts de marketing et de publicité, Mme McCallum explique la signification des termes employés dans le monde de la publicité, dont le terme « *impressions* ». Elle déclare au paragraphe 7 de son affidavit :

*« Impressions » are a measure of the total number of times an advertisement is seen. In the context of television advertising, one impression is counted each time one television set is use during the time an advertisement is aired. This may result in impressions being much higher than the number of individuals in a defined population, as many individuals may have seen the advertising more than once.*

[43] Mme McCallum conclut son affidavit en affirmant que des publicités télévisées pour la marque LIBERTÉ de l'Opposante (« *London Life's LIBERTÉ brand* ») ont constamment été diffusées lors de programmes largement diffusés au Québec, incluant les nouvelles de RDI et les finales de la LNH.

#### **Affidavit de Réal Veilleux, souscrit le 11 février 2015**

[44] M. Veilleux se présente comme un conseiller en sécurité financière avec la division Financière Liberté 55 de l'Opposante. Il occupe son poste de conseiller financier chez l'Opposante depuis 30 ans.

[45] M. Veilleux fait état de diverses organisations dont il fait partie, des certifications qu'il détient dans l'industrie de l'assurance et de la planification financière ainsi que des positions détenues et de comités dont il a fait partie au cours des ans.

[46] M. Veilleux affirme qu'il est « familier avec l'introduction de la marque LIBERTÉ 55 » par l'Opposante « à cause de l'énorme campagne télévisée qu'il y a eu au Québec en 1984 et dans les années suivantes ». M. Veilleux affirme que cette campagne « a été un immense succès et un phénomène dans le domaine de l'assurance et de la planification financière ». Il affirme ne connaître aucune personne autre que l'Opposante « qui utilise le mot LIBERTÉ dans une marque de commerce pour identifier ou promouvoir des services reliés au domaine de l'assurance et de la planification financière au Québec ou ailleurs au pays ».

**Affidavit d'Eric Devenny, souscrit le 9 février 2015, et ses pièces A à C**

[47] M. Devenny, un agent de marques de commerce employé par les agents de l'Opposante, explique qu'il a effectué une recherche au registre des marques de commerce afin de relever toutes les marques de commerce actives contenant le mot « LIBERTE » au nom de l'Opposante.

[48] M. Devenny affirme que sa recherche a révélé 18 marques de commerce. Il produit sous la pièce C de son affidavit les pages du registre pour chacune de ces marques de commerce.

**Affidavit de Joan E. Brehl Steele, souscrit le 10 février 2015, et ses pièces A à E**

[49] Mme Brehl Steele est vice-présidente/directrice générale pour le Canada de « Alliance for Audited Media » (anciennement « Audit Bureau of Circulations », aussi connu sous ABC).

[50] Mme Brehl Steele présente en preuve, avec pièces à l'appui, les chiffres vérifiés de circulation des magazines *L'Actualité* (186 547), *Châtelaine* (édition en langue française, 186 920) et *Coup De Pouce* (204 039) pour l'année 2002.

[51] Mme Brehl Steele présente aussi en preuve, avec pièces à l'appui, les chiffres vérifiés de circulation du journal *La Presse* pour une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2000 (178 642 du lundi au vendredi; 276 379 le samedi; 186 978 le dimanche) et le 31 mars 2001 (188 641 du lundi au vendredi; 279 980 le samedi; 196 329 le dimanche).

**Affidavit #1 de Kirsten Smith, souscrit le 12 février 2015, et ses pièces A à G**

[52] Mme Smith, recherchiste professionnelle et unique propriétaire de sa compagnie de recherches, présente en preuve des pages de sites web auxquels elle a accédé conformément aux instructions d'Ashley Dumouchel.

[53] Selon les affirmations de Mme Smith, en accédant au site web [www.createurdeliberte.ca](http://www.createurdeliberte.ca) elle a été redirigée vers le site web [www.groupeleblanc.com](http://www.groupeleblanc.com), à l'égard duquel elle produit toutes les pages disponibles sous la pièce A de son affidavit. Je note que le nom de la Requérante apparaît sur la première page.

[54] Mme Smith a accédé au site web de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, à *www.cira.ca*, pour obtenir les informations WHOIS pour « *createurdeliberte.ca* ». Selon l'extrait du site web produit sous la pièce C de son affidavit, ce nom de domaine a été enregistré le 20 novembre 2011 par Gestion Leblanc & Compagnie Inc.

[55] Mme Smith a aussi accédé au site web *who.godaddy.com* pour obtenir les informations WHOIS pour « *groupeleblanc.com* ». Selon l'extrait du site web produit sous la pièce E de son affidavit, ce nom de domaine a été enregistré le 19 avril 2004.

[56] Finalement, Mme Smith a recherché les noms « Groupe Leblanc Syndic Inc. » et « Gestion Leblanc & Compagnie Inc. » sur le site web du Registraire des entreprises du Québec, à *www.registreentreprises.gouv.qc.ca*. Selon les pages pertinentes du site web produites sous les pièces F et G de son affidavit, Groupe Leblanc Syndic Inc. a été constituée le 1<sup>er</sup> juin 2004 et Gestion Leblanc & Compagnie Inc. a été constituée le 1<sup>er</sup> septembre 2006.

#### **Affidavit #2 de Kirsten Smith, souscrit le 12 février 2015, et ses pièces A à C**

[57] Mme Smith présente en preuve les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée sur le site web du journal *La Presse*, à *www.lapresse.ca*.

[58] Mme Smith a accédé aux archives du site web pour retrouver tous les articles parus entre les 1<sup>er</sup> janvier 1990 et 1<sup>er</sup> janvier 2015 contenant les mots « LIBERTE » et « London Life ». Elle produit sous la pièce C de son affidavit une copie de tous les articles retrouvés par sa recherche.

#### **Affidavit de Nancy Gallinger, souscrit le 17 février 2015, et ses pièces A et B**

[59] Mme Gallinger, une assistante administrative à l'emploi des agents de l'Opposante, présente en preuve des pages des sites web *www.cairp.ca* et *www.fpsc.ca*, auxquels elle a accédé conformément aux instructions d'Ashley Dumouchel.

[60] Selon les pages produites sous la pièce A de l'affidavit, le site web *www.cairp.ca* contient de l'information sur les professionnels agréés de l'insolvabilité et de la réorganisation (« *Chartered Insolvency and Restructuring Professionals* »). Selon les pages produites sous la

pièce B, le site web *www.fpsc.ca* contient de l'information sur la planification financière et les planificateurs financiers agréés.

#### OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[61] La Requérente a fait diverses représentations relativement à l'irrecevabilité d'éléments de la preuve de l'Opposante en raison de oui-dire. En résumé, la Requérente soumet que Mme Grégoire admet aux paragraphes 4 et 5 de son affidavit ne pas avoir la connaissance personnelle de certains des faits rapportés dans son affidavit et avoir confirmé certains faits auprès de tiers. La Requérente soumet aussi que selon l'affidavit de Mme Gallinger, celle-ci n'a fait qu'imprimer des pages des sites web *www.cairp.ca* et *www.fpsc.ca*, auxquels elle a accédé; elle n'a aucune connaissance personnelle des faits qui sont rapportés dans ces sites ni de la validité des informations.

[62] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir qu'en matière d'opposition le registraire est le maître de sa propre procédure et n'est pas tenu de se conformer à la règle du oui-dire (citant *London Life Insurance c Liberty Mutual Insurance Co*, 2013 COMC 217, 117 CPR (4th) 437, paragr. 19-20). L'Opposante a également souligné que la Requérente a choisi de ne pas contre-interroger Mme Grégoire et, par conséquent, la fiabilité de son témoignage n'a pas été remise en cause.

[63] Je note d'emblée que les pages de sites web jointes à l'affidavit de Mme Gallinger ne peuvent être admises comme preuve de la véracité de leur contenu. Elles démontrent tout au plus leur existence à la date à laquelle Mme Gallinger a accédé aux sites web.

[64] Avec respect pour la Requérente, pour les raisons qui suivent, j'estime que sa position quant à l'irrecevabilité d'éléments mis en preuve par Mme Grégoire en raison de oui-dire fait non seulement abstraction de l'entièreté des déclarations retrouvées paragraphes 4 et 5 de l'affidavit de Mme Grégoire, mais aussi de l'ensemble de la preuve produite par l'Opposante.

[65] En effet, Mme Grégoire déclare au paragraphe 4 de son affidavit: « *Where matters stated within my affidavit are not within my personal knowledge [...] I have reviewed the records of my company to confirm the accuracy of the facts.* » Or, Mme Grégoire déclare au paragraphe 3 de

son affidavit: « *In connection with my employment, I have access to London Life's Quebec Communications files and records maintained in the ordinary course of business...* »

[66] De plus, Mme Grégoire déclare au paragraphe 5 de son affidavit: « *Additionally, or in the alternative, where matters stated within my affidavit are not within my personal knowledge, I have confirmed the accuracy of the facts with individuals named in my affidavit...* » Or, en l'espèce, les déclarations de Mme Grégoire concernant l'évaluation des activités de marketing et de publicité de l'Opposante et fondées sur ses discussions avec Mme Haynes sont corroborées par cette dernière [Affidavit Grégoire, paragr 47-48, Affidavit Haynes, paragr. 29-30].

[67] Aussi, les déclarations de mesdames Grégoire et Haynes concernant l'évaluation des activités de marketing et de publicité de l'Opposante sont non seulement corroborées par l'affidavit de Mme Prichard Noye, mais elles sont également supportées par l'affidavit de Mme McCallum [Affidavit Noye, paragr. 5, Affidavit McCallum, paragr. 5]. D'ailleurs, la Requérante reconnaît dans son plaidoyer écrit que Mme McCallum explique certains termes employés en publicité et que l'Opposante effectuait des recherches sur les mesures reliées à des campagnes publicitaires et des publicités télévisées.

[68] Je poursuis mes observations préliminaires en discutant brièvement des représentations retrouvées au paragraphe 61 du plaidoyer écrit de la Requérante reproduit ci-dessous :

61. La marque de l'Opposante « LIBERTÉ 55 » semble être utilisée depuis 1984 et son utilisation avoir diminué [*sic*] pour être favorisée [*sic*] ensuite par la marque « FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 » depuis 2000 jusqu'en 2013 lorsqu'elle a été abandonnée volontairement pendant une opposition qui avait été déposée en 2005. Elle fut ensuite produite de nouveau en 2014 et elle fait présentement l'objet d'une opposition.

[69] Avec respect, ces représentations de la Requérante sont quelque peu embrouillées. Je note que la preuve de l'Opposante démontre qu'elle a produit, le 25 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 1,682,738 pour la marque de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 [Affidavit Devenny, pièce C]. Partant, je conclus que la référence de la Requérante à la marque de commerce « abandonnée volontairement » se veut une référence à la marque de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55. Il n'y a aucune preuve qu'une demande d'enregistrement antérieure aurait été abandonnée volontairement « pendant une opposition », et que la demande n° 1,682,738 « fait présentement l'objet d'une opposition ». Quoiqu'il en soit, le droit de



l'Opposante à l'enregistrement de la marque de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 n'est pas en cause dans la présente procédure.

[70] Je reviendrai plus loin dans ma décision sur la preuve présentée par l'Opposante pour démontrer l'emploi de sa marque LIBERTÉ FINANCIÈRE 55. Pour l'instant, je souligne que je considère que toute preuve d'emploi de la marque de commerce mixte FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 & Dessin, illustrée ci-dessous, en liaison avec les services de l'Opposante, au sens de l'article 4(2) de la Loi, peut aussi valoir comme preuve d'emploi de la marque nominale FINANCIÈRE LIBERTÉ 55.



[71] Cela dit, j'ajoute que toute preuve d'emploi de FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 à titre de marque de commerce ne constitue pas nécessairement une preuve d'emploi à titre de nom commercial. La question de savoir s'il peut y avoir emploi simultané d'une marque de commerce et d'un nom commercial dépend des circonstances [voir *Road Runner Trailer Mfg Ltd c Road Runner Trailer Co Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1re inst.)].

[72] Pour conclure mes observations préliminaires, je note que les décisions citées par les parties pour étayer leurs positions respectives sur la question de la probabilité de confusion entre leurs marques de commerce sont pertinentes dans la mesure où elles impliquent des procédures d'opposition et abordent les principes qui gouvernent le test en matière de confusion. Toutefois, c'est un principe de droit bien connu que chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres.

#### ANALYSE

[73] Je note que l'analyse qui suit ne tient pas compte de l'ordre dans lequel les motifs d'opposition ont été plaidés.

### **Demande d'enregistrement non-conforme à l'article 30i) de la Loi**

[74] Pour les raisons qui suivent, je rejette le motif d'opposition alléguant que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi.

[75] L'article 30i) de la Loi exige simplement qu'un requérant fournisse une déclaration portant qu'il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans sa demande. La Requérante s'est strictement conformée aux exigences de cette disposition.

[76] J'ajoute que la simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce d'un opposant n'étaye pas en soi une allégation que le requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi d'une marque [*Woot, Inc c Woot Restaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197]. Il est établi par la jurisprudence qu'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30i) de la Loi ne devrait être retenu que dans des cas précis, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, l'Opposante n'a fait aucune représentation au soutien de ce motif.

### **Non-enregistrabilité de la Marque**

[77] Le motif d'opposition allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi en raison de six enregistrements de l'Opposante pour des marques de commerce comportant le mot LIBERTÉ [voir annexe A de la présente].

[78] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que chacun des enregistrements allégués par l'Opposante est en règle.

[79] Puisque l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, il convient de déterminer si la Requérante s'est déchargée de son fardeau légal de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

[80] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la

confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[81] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen poussé des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

[82] Je vais débiter mon analyse du motif d'opposition en comparant la Marque avec la marque de commerce LIBERTÉ 55 (n° LMC308,603) de l'Opposante, et enregistrée en liaison des services d'assurance vie, de planification financière, d'investissement, ainsi qu'avec des services de plans d'épargne investissement.

[83] Dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a rappelé que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je commence par l'examen du degré de ressemblance entre la Marque et la marque LIBERTÉ 55.

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

[84] Il est bien établi en jurisprudence que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées comme un tout.

[85] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot est l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, examinant le degré de ressemblance, la Cour suprême écrit dans *Masterpiece*, au paragraphe 64, qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[86] La Requérante soumet qu'il est évident que les marques en cause ne se ressemblent pas. La Requérante s'appuie sur le fait que le premier mot de la marque de l'Opposante est « liberté » alors que le premier mot de la Marque est « créateur ». S'appuyant aussi sur le fait que « liberté » est un mot courant de la langue française, la Requérante soumet que le chiffre 55 est l'élément le plus important de la marque de l'Opposante aux fins de distinction.

[87] Au plan des idées suggérées, la Requérante soumet que la marque LIBERTÉ 55 dans le contexte de services financiers suggère l'idée de la retraite à l'âge de 55 ans. Quant à la Marque, la Requérante soumet que celle-ci doit être considérée dans le contexte de services liés à l'insolvabilité. Partant, la Requérante soumet que la Marque fait référence à la libération d'un failli par rapport à ses créanciers et à l'utilisation des termes « créateur de liberté » dans la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada*.

[88] Lors de l'audience, l'Opposante a noté à juste titre l'absence de preuve étayant la prétention la Requérante que les services associés à la Marque sont liés à l'insolvabilité au sens de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*. L'Opposante a également réitéré ses représentations écrites selon lesquelles il y a un important degré de ressemblance entre les marques des parties aux plans visuel et phonétique, et un degré de ressemblance encore plus important au niveau des idées qu'elles suggèrent.

[89] Selon ma compréhension de ses représentations écrites et orales, l'Opposante se fonde sur l'existence de sa prétendue famille de marques comportant le mot LIBERTÉ pour étayer sa position. Autrement dit, les représentations de l'Opposante ne portent pas spécifiquement sur l'appréciation du degré de ressemblance entre la Marque et sa marque LIBERTÉ 55. Bien que l'existence d'une famille de marques constitue une circonstance pouvant avoir une influence sur l'analyse menée au titre de l'article 6(5) de la Loi, l'existence d'une famille de marques doit être considérée à titre de circonstance additionnelle aux facteurs spécifiquement énoncés à l'article 6(5) de la Loi. Par conséquent, j'aborderai la question de la famille marques alléguée par l'Opposante à titre de circonstance additionnelle plus loin dans ma décision.

[90] Il est généralement reconnu que des chiffres ne sont pas hautement distinctifs en matière de marque de commerce. Des chiffres sont intrinsèquement faibles [voir, par exemple, *Noxzema Chemical Co of Canada Ltd c Estee Lauder Cosmetics Ltd* (1975), 23 CPR (2d) 214 (COMC)]. Par conséquent, je conclus que le premier élément de la marque LIBERTÉ 55, c.-à-d. « liberté », est le plus important aux fins de la distinction. En ce qui concerne la Marque, j'estime qu'aucun de ses éléments n'est particulièrement frappant ou unique. Par conséquent, je conclus que le premier mot de la Marque, c.-à-d. « créateur », est le plus important aux fins de la distinction.

[91] Ainsi, aux plans visuel et phonétique, la position de la Requérante relativement à des différences entre les marques de commerce n'est pas dépourvue de mérite. Néanmoins, considérant les marques de commerce dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que ces différences sont aussi significatives que le fait valoir la Requérante. En effet, en raison du positionnement de la préposition « de », j'estime que le mot « créateur » est lié au mot « liberté ». En termes simples, lorsque la Marque est considérée dans son ensemble, le mot « créateur » se rapporte directement au mot « liberté », lequel est l'élément le plus important de la marque de l'Opposante aux fins de distinction.

[92] J'estime que la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante dans le contexte des services qui y sont associés suggère l'idée d'atteindre la liberté financière à l'âge de 55 ans. Pour ce qui est de la Marque, à la simple lecture de l'état déclaratif des services de la demande, et comme je ne dispose d'aucune preuve, je ne suis pas en mesure de conclure que les services sont liés à des questions d'insolvabilité au sens de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada*. Par

conséquent, je ne peux souscrire à la prétention de la Requérante que la Marque réfère à la libération d'un failli par rapport à ses créanciers. De plus, bien que je reconnaisse que la Marque ne suggère pas l'idée de la liberté financière à l'âge de 55 ans précisément, j'estime que la Marque suggère néanmoins l'idée de la liberté financière.

[93] En bout de ligne, considérant les marques de parties dans leur ensemble, j'estime qu'on ne peut pas dire que l'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi favorise significativement une partie ou l'autre.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[94] Ce facteur, énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi, est une combinaison du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et du caractère distinctif acquis par celles-ci en raison de leur emploi ou promotion au Canada.

[95] Je note d'emblée que l'Opposante n'a fait aucune représentation sur la question du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause. Elle a plutôt axé ses représentations à argumenter que sa preuve démontre que ses marques de commerce composées du mot LIBERTÉ ont acquis un caractère distinctif important en raison de l'étendue de leur emploi et promotion au Canada.

[96] Je reproduis ci-dessous les paragraphes 54 et 57 du plaidoyer écrit de la Requérante qui résument essentiellement ses représentations écrites et orales sur la question du caractère distinctif inhérent de la Marque et de la marque LIBERTÉ 55 :

54. Les marques en cause sont toutes les deux des dérivés du mot « liberté » et, dans le contexte où les services en cause sont dans un cas reliés à la sécurité financière et dans l'autre aux services liés à l'insolvabilité, les marques ont *a priori* un fort caractère distinctif inhérent. Autrement dit l'un travaille à éviter les services de l'autre.

[...]

57 Les marques possèdent toutes les deux des caractères inhérents forts mais surtout présentant des sens très différents.

[97] À ce moment-ci, j'estime suffisant de rappeler mon opinion que dans le contexte des services qui leurs sont associés, la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante suggère l'idée

d'atteindre la liberté financière à l'âge de 55 ans alors que la Marque suggère l'idée de la liberté financière. Partant, j'estime que les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent semblable.

[98] Il n'y a aucune preuve en l'espèce pour conclure que la Marque a acquis du caractère distinctif en raison de sa promotion ou de son emploi au Canada depuis la date revendiquée dans la demande d'enregistrement.

[99] En comparaison, j'estime que la preuve présentée par l'Opposante étaye les affirmations de Mmes Grégoire et Haynes relativement à l'adoption de la marque LIBERTÉ 55 en 1984, ainsi qu'à son emploi et sa promotion au Canada, principalement au Québec, en liaison avec les services de l'Opposante.

[100] À cet égard, je note des références à la marque LIBERTÉ 55 dans des annonces télévisées diffusées antérieurement à l'année 2011, certaines de celles-ci remontant vraisemblablement aux années 1980 [Affidavit Grégoire, pièce A]. De plus, la marque de commerce LIBERTÉ 55 apparaît dans des exemples de documents promotionnels couvrant les années 1987 à 2006 [Affidavit Grégoire, pièce J1]. Elle est également présente sur les instantanés d'écran obtenus à partir de la base de données d'archives Internet Wayback Machine pour le site web *www.londonlife.com* les 12 et 13 février 1998 [Affidavit Grégoire, pièce E]. Je souligne qu'il a été jugé que des pages des sites web obtenus à partir de la base de données d'archives Internet Wayback Machine donnent une représentation généralement fiable des sites web tels qu'ils existaient dans le passé [voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411, 60 CPR (4th) 35, infirmée pour d'autres motifs à 2008 CAF 100, 64 CPR (4th) 431]. La marque de commerce LIBERTÉ 55 est également présente sur une carte d'affaires [Affidavit Grégoire, pièce I].

[101] Je conviens avec la Requérante que l'Opposante n'a pas ventilé ses dépenses annuelles de publicité télévisée pour le marché québécois par marque de commerce [Affidavit Haynes, paragr. 24-25, pièce A]. Cela vaut aussi pour les données financières annuelles visant à démontrer la croissance des affaires de l'Opposante, incluant le pourcentage du total des primes d'assurances payées provenant du Québec [Affidavit Haynes, paragr. 33 -38]. Toutefois, j'estime

que cette absence de ventilation ne nuit pas à la cause de l'Opposante pour l'appréciation du caractère distinctif acquis par la marque LIBERTÉ 55.

[102] En effet, j'estime que je peux raisonnablement conclure de l'ensemble de la preuve présentée par l'Opposante que sa marque LIBERTÉ 55 est largement connue dans la province de Québec, alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada.

[103] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante.

#### La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[104] La Requérante n'a pas produit de preuve démontrant l'emploi de la Marque au Canada depuis la date revendiquée dans la demande d'enregistrement, soit le 1<sup>er</sup> mai 2011.

[105] Selon les revendications de l'enregistrement n° LMC308,603, la marque LIBERTÉ 55 a été enregistrée en liaison avec des services de plans d'épargne investissement sur la base de son emploi au Canada depuis décembre 1984; elle a été enregistrée en liaison avec des services d'assurance vie, de planification financière et d'investissement suite à la production d'une déclaration d'emploi le 27 juin 1985. Tel que discuté ci-dessus, l'emploi de la marque LIBERTÉ 55 dès 1984 est étayé par la preuve de l'Opposante, ce qui a ultimement été reconnu par la Requérante dans son plaidoyer écrit [paragr. 61 du plaidoyer écrit].

[106] Somme toute, je conclus que l'appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)b) de la Loi favorise l'Opposante en l'espèce.

#### Le genre des services et la nature du commerce

[107] Dans le contexte du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, je dois apprécier ces facteurs, énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, en comparant l'état déclaratif des services de la demande sous opposition avec l'état déclaratif des services de l'enregistrement n° LMC308,603 [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].



[108] Je rappelle que la Requérante sollicite l'enregistrement de la Marque en liaison avec les services suivants :

Évaluation financière permettant la prise d'actions concrètes afin de créer les libertés désirées, notamment système d'évaluation de la situation financière qui tient compte des événements passés de la situation présente en utilisant une analyse approfondie des options disponibles et des motivations de la personne morale ou de l'entreprise.

[109] Je rappelle aussi que l'état déclaratif des services de l'enregistrement n° LMC308,603 pour la marque LIBERTÉ 55 se lit : « (1) *Life insurance, financial planning and investment services.* (2) *Investment savings plans.* »

[110] Tel qu'indiqué précédemment, la Requérante fait valoir que ses services sont liés à l'insolvabilité et, partant, se distinguent des services associés à la marque LIBERTÉ 55. L'extrait suivant du plaidoyer écrit de la Requérante résume sa position:

66. Il est clair dans l'esprit du public que des services d'assurances et financiers sont distincts des services liés à l'insolvabilité. Le consommateur moyen ne pourra croire qu'une société qui offre des services d'assurance et de planification financière peut également agir comme syndic de faillite et vice versa, ses attentes quant aux services offerts par l'un et par l'autre étant intrinsèquement divergentes.

[111] Encore une fois, je note ne disposer d'aucune preuve de la Requérante pour appuyer ses prétentions quant à l'existence de différences entre le genre des services et la nature du commerce associés aux marques des parties.

[112] Pour sa part, l'Opposante soumet qu'il y a un important chevauchement entre les services et la nature du commerce associés aux marques des parties. À cet égard, l'Opposante soumet que les services des parties sont semblables, sinon identiques, et appartiennent tous à la classe des services financiers. L'Opposante soumet également que les services des parties concernent la planification financière et impliquent généralement un client qui traite avec un planificateur ou un conseiller qui lui fournit des conseils et solutions financières.

[113] En fin de compte, dans la mesure où la Marque et la marque LIBERTÉ 55 sont toutes deux associées à des services financiers, je conclus à un chevauchement entre le genre des services des parties. Par conséquent, aux fins de l'appréciation de la confusion et en l'absence de

preuve de la Requérante pour me convaincre du contraire, je conclus également à un chevauchement entre la nature du commerce des parties.

[114] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'appréciation des facteurs énoncés à l'article 6(5)c) et d) de la Loi favorise l'Opposante.

Circonstance additionnelle - Famille de marques de commerce LIBERTÉ

[115] L'Opposante fait valoir qu'elle détient une famille de marques de commerce comportant le mot LIBERTÉ. Partant, l'Opposante soutient que le consommateur moyen réagira à la Marque en croyant à tort que les services de la Requérante sont approuvés par, ou autrement associés à l'Opposante. En d'autres mots, la Marque serait interprétée, à première vue, comme un autre membre de la famille de marques LIBERTÉ de l'Opposante.

[116] Dans une procédure d'opposition, on ne peut pas simplement présumer de l'existence d'une famille de marques de commerce. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer que les marques qui la composent sont employées sur le marché [voir *McDonald's Corp c Yogi Yogurt* (1982), 66 CPR (3d) 101 (CF 1er inst.)].

[117] En l'espèce, je conviens avec l'Opposante qu'elle a établi l'existence d'une famille de marques de commerce LIBERTÉ.

[118] En effet, la preuve présentée par Mme Grégoire abonde d'exemples d'emploi de la marque FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 au Canada, ce que la Requérante a ultimement reconnu lors de l'audience. De plus, bien que l'Opposante n'ait pas établi l'emploi de chacune des marques de commerce identifiées dans la déclaration d'opposition [voir annexes A et B de la présente], l'Opposante a démontré l'emploi d'un bon nombre de ces marques. À cet égard, le tableau suivant indique où il y a des exemples d'emploi des marques en question dans la preuve de l'Opposante :

Marque commerce	Exemple d'emploi dans la preuve
EN LIBERTÉ	Affidavit Grégoire : <b>Pièce J1</b> , p. 285-286.
FONDS LIBERTÉ	Affidavit Grégoire : <b>Pièce J1</b> , p. 304, 306, 384, 385, 429, 434-439, 452-455, 458, 459,

	504, 518, 531, 586, 587; <b>Pièce J2</b> , p. 636, 691, 692, 705-707; <b>Pièce J3</b> , p. 793, 844; <b>Pièce J4</b> , p. 850-853; <b>Pièce J5</b> , p. 905, 906, 920, 921; <b>Pièce J6</b> , p.970, 971; <b>Pièce J7</b> , p. 1008, 1009; <b>Pièce J8</b> , p. 1015, 1016; <b>Pièce J9</b> , p. 1021, 1022.
INSPIRER LA LIBERTÉ	Affidavit Grégoire : <b>Pièce D</b> , p. 36.
LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD’HUI	Affidavit Grégoire : <b>Pièce A</b> (disque « théâtre »); <b>Pièce E</b> , p. 104; <b>Pièce J1</b> , p. 303, 306-308, 429, 430, 432, 434, 436-440, 452, 454-458, 460, 468; <b>Pièce J4</b> , p. 849.
LA LIBERTÉ DE MISER SUR VOTRE VIE	Affidavit Grégoire : <b>Pièce D</b> , p. 40.
LA VRAIE LIBERTÉ EST LA LIBERTÉ FINANCIÈRE	Affidavit Grégoire : <b>Pièce D</b> , p. 42.
LIBERTÉ PREMIÈRE	Affidavit Grégoire : <b>Pièce J1</b> , p. 287-288.
LA LIBERTÉ DE PLANIFIER VOTRE LIBERTÉ	Affidavit Grégoire : <b>Pièce D</b> , p. 57.
LA LIBERTÉ DE CHOISIR. LE POUVOIR DE RÉALISER	Affidavit Grégoire : <b>Pièce D</b> , p. 42; <b>Pièce J1</b> , p. 311, 313, 358, 360, 369, 371, 373, 381-383.
LIBERTÉ ET POUVOIR	Affidavit Grégoire : <b>Pièce J1</b> , p. 311, 313.

[119] Par conséquent, je conviens avec l’Opposante que sa famille de marques de commerce comportant le mot LIBERTÉ est une circonstance additionnelle qui lui est définitivement favorable en l’espèce.

#### Conclusion sur la probabilité de confusion

[120] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, et tel que je l’ai rappelé à la Requérante lors de l’audience, l’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d’une source soient perçus comme provenant d’une autre source. En l’espèce, la question qui se pose consiste à se demander si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque LIBERTÉ 55 de l’Opposante pourrait conclure, sur la base de la première impression, que les services associés à la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux services de l’Opposante.

[121] Comme suite à mon appréciation de l’ensemble des facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi et de leur importance relative, je suis d’avis que la Requérante ne s’est pas déchargée de son

fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de confusion entre la Marque et la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante.

[122] En effet, je conclus que chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5)*a*) à *d*) de la Loi favorise l'Opposante. De plus, bien que l'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)*e*) de la Loi ne favorise pas significativement l'Opposante, j'estime que sa famille de marques de commerce comportant le mot LIBERTÉ est une circonstance additionnelle suffisamment importante pour faire définitivement pencher la balance des probabilités en faveur de l'Opposante.

[123] Compte tenu de ma conclusion, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des autres marques de commerce enregistrées alléguées par l'Opposante au soutien du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi.

[124] En raison de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur l'enregistrement n° LMC308,603 pour la marque de commerce LIBERTÉ 55.

### **La Requérante n'est pas la personne la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque**

[125] Les motifs d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque sont fondés sur les articles 16(1)*a*) à *c*) de la Loi.

[126] Je débute par l'analyse du motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, suivant l'article 16(1)*a*) de la Loi, en raison de la confusion qu'elle crée avec une ou plusieurs des marques de commerce identifiées dans la déclaration d'opposition que l'Opposante allègue avoir antérieurement employées et/ou révélées au Canada en liaison avec les services qui y sont associés [voir annexes A et B de la présente].

[127] Comme pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, je vais débiter mon analyse du motif d'opposition soulevé sous l'article 16(1)a) en comparant la Marque avec la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante.

[128] Suite à ma revue de la preuve de l'Opposante, j'estime que celle-ci s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce LIBERTÉ 55 au Canada antérieurement au 1<sup>er</sup> mai 2011 en liaison avec des services de planification financière, d'assurance et d'investissements, et que la marque LIBERTÉ 55 n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande, c'est-à-dire le 16 octobre 2013 [voir article 16(5) de la Loi]. À cet égard, je note que le fait que l'emploi de la marque LIBERTÉ 55 ait diminué au cours des années en faveur de l'emploi de la marque FINANCIERE LIBERTÉ 55 n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'Opposante avait abandonné la marque LIBERTÉ 55 en date du 16 octobre 2013. [Voir *Isawaki Electric Co Ltd c Hortilux BV*, 2012 CAF 321 au para 21 pour une discussion sur l'article 16(5) de la Loi.]

[129] Puisque la différence de date pertinente n'a essentiellement pas d'incidence en l'espèce sur mon évaluation précédente des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante en date du 1<sup>er</sup> mai 2011.

[130] Tel qu'indiqué précédemment, si le motif d'opposition contestant la date de premier emploi de la Marque était accueilli, la question de savoir si la Requérante est la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque devrait être considérée à la date de production de la demande d'enregistrement, soit le 10 juillet 2012. Or, j'estime que considérer le motif d'opposition soulevé sous l'article 16(1)a) de la Loi à la date de production de la demande, plutôt qu'à la date alléguée de premier emploi, n'a pas d'incidence sur l'appréciation du risque de confusion entre la Marque et la marque LIBERTÉ 55 en l'espèce.

[131] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi est accueilli dans la mesure où il repose sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante.

[132] Puisque j'ai décidé le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) la Loi en faveur de l'Opposante, je ne me prononcerai pas sur les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*b*) et 16(1)*c*) de la Loi.

**Marque non-distinctive / Demande d'enregistrement non conforme à l'article 30*b*) de la Loi**

[133] Puisque j'ai décidé les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*) et 16(1)*a*) de la Loi en faveur de l'Opposante, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je procède à l'analyse du motif d'opposition fondé sous l'article 2 de la Loi (Marque non-distinctive), ni de celui fondé sur l'article 30*b*) de la Loi (pas d'emploi de la Marque au Canada depuis le 1<sup>er</sup> mai 2011).

DÉCISION

[134] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement n° 1,585,504 en application de l'article 38(8) de la Loi.

---

Céline Tremblay  
Présidente par intérim  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

ANNEXE A

**Marques de commerce enregistrées alléguées par l'Opposante**

<b>Trade-Mark</b>	<b>App. No.</b>	<b>Reg. No.</b>	<b>Wares/Services</b>
<b>1. EN LIBERTE</b>	679,262	TMA403,990	(1) Life insurance, financial planning, savings and investment services.
<b>2. FONDS LIBERTÉ</b>	702,011	TMA497,737	(1) Life insurance, financial planning, savings and investment services.
<b>3. LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD'HUI</b>	851,968	TMA498,349	(1) Insurance services and financial services namely providing, managing and administering employee benefit plans, retirement savings plans, pension plans, investment savings plans, investment services, financial planning services, asset management, financial administration services, lending services, mortgage administration services.
<b>4. LA LIBERTÉ DE MISER SUR VOTRE VIE</b>	1,489,05 4	TMA858,499	(1) Provision of a broad range of financial services, namely insurance services; personnel management services and risk management services, including employee benefit plans; disability consulting in the field of financial planning, namely provision of advice regarding financial needs, financial solutions in the event of a disability, insurance solutions, and employee group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism management services in the field of employee group benefit plans, namely provision of life insurance services, and provision of advice regarding group benefits and group insurance; safety and risk prevention services in the field of employee group benefit plans, namely provision of life insurance services and estate planning services; services respecting risk management and claims adjustment in the fields of financial security planning and employee group benefits plans, namely estate planning, wealth accumulation and savings; investment management services, including investment counseling and portfolio management services; group and individual investment plans and investment funds, namely pension plans, deferred

ANNEXE A (SUITE)

Trade-Mark	App. No.	Reg. No.	Wares/Services
			<p>profit sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, registered savings and income plans, non-registered savings plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free savings accounts, grouped savings and investment accounts, segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, separately managed accounts, unified managed accounts and money lending services; investment brokerage services; financial counseling and planning services; trust company services; fiduciary services; custodial services; mortgage services, including mortgage origination, mortgage lending, mortgage servicing; real estate services, including real estate leasing, real estate development, real estate investment, property management and real estate appraisal; financing services, namely lease financing; information processing services in the fields of financial planning, employee group benefit plans, employee group retirement plans and individual insurance; electronic communication of financial transactions via the Internet, email, websites, microsites and proprietary software applications using computers and mobile devices; issuing of payment, credit and charge cards, and operation of a payment, credit and charge card plans; referral services to other financial institutions.</p>
5. LIBERTÉ 55	531,372	TMA308,603	<p>(1) Life insurance, financial planning and investment services.</p> <p>(2) Investment savings plans.</p>
6. LIBERTE PREMIERE	679,356	TMA403,991	<p>(1) Life insurance; financial planning, savings and investment services.</p>



ANNEXE B


**Marques de commerce non-enregistrées alléguées par l'Opposante**

Trade-Mark	App. No.	Claims	Wares/Services
7. LA LIBERTÉ DE PLANIFIER VOTRE LIBERTÉ	1,489,047	Proposed use in Canada	(1) Provision of a broad range of financial services, namely insurance services; personnel management services and risk management services, including employee benefit plans; disability consulting in the field of financial planning, namely provision of advice regarding financial needs, financial solutions in the event of a disability, insurance solutions, and employee group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism management services in the field of employee group benefit plans, namely provision of life insurance services, and provision of advice regarding group benefits and group insurance; safety and risk prevention services in the field of employee group benefit plans, namely provision of life insurance services and estate planning services; services respecting risk management and claims adjustment in the fields of financial security planning and employee group benefits plans, namely estate planning, wealth accumulation and savings; investment management services, including investment counseling and portfolio management services; group and individual investment plans and investment funds, namely pension plans, deferred profit sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, registered savings and income plans, non-registered savings plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free savings accounts, grouped savings and investment accounts, segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, separately managed accounts, unified managed accounts and money lending services; investment brokerage services; financial counseling and planning services; trust company services; fiduciary services; custodial services; mortgage services, including mortgage origination, mortgage lending, mortgage

ANNEXE B (SUITE)

Trade-Mark	App. No.	Claims	Wares/Services
			servicing; real estate services, including real estate leasing, real estate development, real estate investment, property management and real estate appraisal; financing services, namely lease financing; information processing services in the fields of financial planning, employee group benefit plans, employee group retirement plans and individual insurance; electronic communication of financial transactions via the Internet, email, websites, microsites and proprietary software applications using computers and mobile devices; issuing of payment, credit and charge cards, and operation of a payment, credit and charge card plans; referral services to other financial institutions.
8. LA VRAÏE LIBERTÉ EST LA LIBERTÉ FINANCIÈRE	1,489,050	Proposed use in Canada	Same as above.
9. RETRAITE DEVRAIT ÊTRE SYNONYME DE LIBERTÉ	1,489,053	Proposed use in Canada	Same as above.
10. FINANCIÈRE LIBERTÉ SS	N/A	Used in Canada since at least as early as June 28, 2000	(1) Provision of a broad range of financial services, namely insurance services; personnel management services and risk management services, including employee benefit plans; disability consulting, rehabilitation and absenteeism management services; safety and risk prevention services, services respecting risk management and claims adjustment; investment management services including, investment counselling and portfolio management services; group and individual investment plans and investment funds, including pension plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-registered savings and retirement pay-out products, segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates; investment brokerage services; financial counselling and planning services; trust company services; fiduciary services; custodial services; mortgage services including, mortgage origination, mortgage lending, mortgage servicing; real estate services, including real estate leasing, real estate development, real estate investment, property management and real estate appraisal; financing services, including lease financing; equipment leasing services; information processing services; electronic

ANNEXE B (SUITE)

Trade-Mark	App. No.	Claims	Wares/Services
			communication of financial transactions; issuing of payment, credit and charge cards, and operation of a payment, credit and charge card plans; referral services to other financial institutions.
<p>11. FINANCIÈRE LIBERTÉ SS &amp; DESIGN</p>  <p>Financière Liberté SS</p>	N/A	Used in Canada since at least as early as June 28, 2000	Same as above.
<p>12. LA LIBERTÉ DE CHOISIR, LE POUVOIR DE RÉALISER.</p>	N/A	Used in Canada since at least as early as April 1995	Same as above.
<p>13. LIBERTÉ ET POUVOIR</p>	N/A	Used in Canada since at least as early as October 1996	Same as above.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2017-02-17

**COMPARUTIONS**

Chantal Bertosa

POUR L'OPPOSANTE

Alexandre Béland Arsenault

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

SHAPIRO COHEN LLP

POUR L'OPPOSANTE

Alexandre Béland Arsenault

POUR LA REQUÉRANTE