



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

**Référence :** 2023 COMC 201

**Date de la décision :** 2023-11-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

**Opposante :** Specialty Program Group Canada Inc.  
(prédécesseur en titre Can-Sure Underwriting Ltd.)

**Requérante :** Cannasure Insurance Services, LLC

**Demande :** 1,846,809 pour CANNASURE

## INTRODUCTION

[1] Cannasure Insurance Services, LLC (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement pour la marque de commerce CANNASURE (la Marque) pour l'emploi en liaison avec divers services d'assurance, y compris pour l'industrie de la marijuana médicale.

[2] Specialty Program Group Canada Inc (prédécesseur en titre Can-Sure Underwriting Ltd) s'oppose à la demande, principalement en raison de l'allégation que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce CAN-SURE et CANSURE (ainsi qu'une famille de marques de commerce connexes) et son nom

commercial CAN-SURE, toutes employées en liaison avec des services d'assurance qui se chevauchent.

[3] L'opposition contient également plusieurs motifs alléguant que la Requérante ne peut pas offrir légalement des services d'assurance au Canada.

[4] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce et nom commercial CANSURE de l'Opposante et, par conséquent, je rejette la demande.

### **LE DOSSIER**

[5] La demande n° 1,846,809 pour la Marque (la Demande) a été déposée le 11 juillet 2017, pour les fondements doubles d'emploi et d'enregistrement aux États-Unis d'Amérique et d'emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants (les Services) :

Services (classe Nice et état déclaratif)

[TRADUCTION]

36 Courtage d'assurance; courtage d'assurance pour l'industrie de la marijuana thérapeutique; services d'assurance, nommément souscription et émission d'assurance responsabilité civile générale et professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance automobile et d'assurance récolte; services d'assurance, nommément souscription et émission d'assurance responsabilité civile générale et professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance automobile et d'assurance récolte pour l'industrie de la marijuana thérapeutique; consultation et information en matière d'assurance; consultation et information en matière d'assurance pour l'industrie de la marijuana thérapeutique.

[6] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 13 janvier 2021 et a fait l'objet d'une opposition le 13 juillet 2021 lorsque Specialty Program Group Canada Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Requérante a produit une contre-déclaration indiquant son intention de répondre à l'opposition.

[7] Les motifs d'opposition allèguent que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi; que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi; que la Marque n'est pas distinctive conformément aux exigences de l'article 2 de la Loi; que la Demande a été déposée de mauvaise foi en vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi; que la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)e) de la Loi; et que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)f) de la Loi. Conformément à l'article 69.1 de la Loi, puisque la Demande a été annoncée après la modification de la Loi le 17 juin 2019, les motifs d'opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version modifiée.

[8] En appui à son opposition, l'Opposante a produit (i) l'affidavit de son président, Cameron Copeland, en date du 18 janvier 2022 et (ii) l'affidavit du 19 janvier 2022 de Tanya Cain, l'une des agentes de la société représentant l'Opposante. M. Copeland décrit l'entreprise de l'Opposante et celle de son prédécesseur en titre, y compris l'emploi et la promotion de leurs marques de commerce et noms commerciaux. Mme Cain fournit des chiffres sur la circulation de certaines revues mentionnées par M. Copeland. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] En appui à la Demande, la Requérante a produit le 20 mai 2022 l'affidavit de Naime Isaj, une stagiaire avec la société représentant l'Opposante. Mme Isaj produit (i) des imprimés du registre des marques de commerce canadiennes en date du 11 mai 2022 pour diverses marques de commerce comprenant l'élément CAN ou SURE et (ii) des captures d'écran de mai 2022 de pages Web commerciales arborant certaines de ces marques de commerce, y compris certaines versions archivées telles que capturées par le site Internet Archive Wayback Machine. Mme Isaj a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la transcription, ainsi que les réponses aux questions prises en délibéré, a été versée au dossier.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

## **FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME**

[11] Dans une procédure d'opposition, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

## **QUESTION PRÉLIMINAIRE : QUESTIONS D'ADMISSIBILITÉ**

[12] Avant d'aborder les motifs d'opposition, j'aborderai les arguments des parties concernant l'admissibilité de certaines parties de la preuve.

### ***Affidavit de M. Copeland***

[13] J'ignore les opinions exprimées par M. Copeland concernant la mesure dans laquelle l'entreprise de l'Opposante est connue au Canada; la façon dont les consommateurs canadiens associent les marques de commerce CANSURE et CANNASURE avec l'Opposante; et la question de savoir si CANNASURE est disponible à la Requérante pour l'enregistrer comme nom d'entreprise au Canada.

[14] Lors de l'audience, l'Opposante a affirmé que la preuve de M. Copeland doit être acceptée comme telle, puisque sa position et son expérience font de lui un témoin crédible et sa preuve n'a pas été contestée par un contre-interrogatoire. À cet égard, je note que M. Copeland s'est joint au prédécesseur en titre de l'Opposante à titre de partenaire en 2011 et a aidé à développer le programme d'assurance propriété maritime intérieure et risques divers de l'entreprise [para 1]. Il est président de l'Opposante depuis 2017, ayant été nommé trois fois directeur principal de l'année lors

des prix Insurance Business Canada Awards [para 1, 11; Pièce F]. Cependant, il ne s'est pas qualifié comme expert en droit de marques de commerce canadiennes, en droit des sociétés, en perception des consommateurs ou en comportement humain et n'est pas indépendant des parties. Je ne suis donc pas prête à accorder un quelconque poids à ses opinions sur les questions de fait et de droit à trancher dans cette procédure ou sur les questions connexes du droit des sociétés.

[15] Cela dit, j'accepte que, en raison de son poste et de ses responsabilités de supervision de l'entreprise de l'Opposante, M. Copeland connaisse en général les exigences pour offrir légalement des services d'assurance au Canada, ainsi que l'identité et l'image de marque des concurrents de l'Opposante au Canada. Je suis donc prête à accepter cette preuve factuelle à ces égards.

[16] Je suis également prête à accepter les chiffres de circulation de revues de l'industrie qu'il a obtenus de l'équipe de marketing de l'Opposante, les chiffres d'achalandage du site Web qu'il a obtenu du fournisseur de données analytiques de l'Opposante Seo 5 Consulting et les imprimés de Google Analytics qu'il joint à son affidavit. Bien que la Requérante ait affirmé que cette preuve constitue du oui-dire, je suis prête à lui accorder un certain poids. J'estime qu'il est raisonnable de conclure que l'Opposante obtiendrait de telles statistiques concernant son site Web et sa portée publicitaire, de sources de confiance, dans la pratique normale du commerce, et, par conséquent, ces documents peuvent être considérés comme des documents d'entreprise [pour des conclusions semblables, voir *Miller Brewing Co c Labatt Brewing Co* (1991), 36 CPR (3d) 400 (COMC); *Canadian Generic Pharmaceutical Association c Pfizer Products Inc*, 2013 COMC 27; et *MapQuest, Inc c Lodging Co Reservations Ltd*, 2014 COMC 113]. J'estime que cette conclusion est appuyée par les énoncés à la page 24 du rapport annuel de 2014 qui indiquent [TRADUCTION] « Nous surveillons constamment les résultats de nos efforts publicitaires sur Google Analytics et évaluons les renseignements que nous recevons de diverses publications [...] en surveillant les résultats, nous pouvons accroître notre visibilité et définir notre image de marque » et [TRADUCTION] « [...] nous avons récemment consulté toutes les publications d'assurance et les salons professionnels de partout au Canada (lecteurs, coûts publicitaires,

possibilités imprimées et en ligne, etc.) afin de prendre une décision éclairée quant au meilleur endroit où faire nos dépenses publicitaires » [Pièce B].

[17] Dans les circonstances, j'estime que la production de ces dossiers était un moyen raisonnablement efficace d'introduire la preuve concernant le niveau de circulation général des revues en question. Je note également que la Requérante n'a pas suggéré qu'un quelconque des chiffres est inexact et n'a pas contesté la fiabilité de l'une des sources par contre-interrogatoire ou preuve indépendante.

[18] Enfin, je note que, lorsque M. Copeland affirme qu'il joint à son affidavit des rapports annuels qui discutent de l'entreprise de CANSURE, j'estime qu'il adopte les descriptions de l'entreprise telles qu'elles figurent dans les rapports annuels.

### ***Affidavit de Mme Cain***

[19] La Requérante affirme également que les chiffres de circulation des revues de l'industrie fournis par Mme Cain constituent du oui-dire et, qui plus est, ne couvrent pas les dates des publicités dans les revues mentionnées par M. Copeland.

[20] Mme Cain a obtenu des chiffres de circulation pour *Ontario Broker Magazine*, *Canadian Underwriter Magazine* et *Alberta Broker Magazine* des sites Web respectifs de leurs éditeurs et pour *BC Broker Magazine*, présumément publié par la Insurance Brokers Association of BC, du site Web de la Magazine Association of British Columbia. Cette dernière association affirme sur son site qu'elle représente et lie l'industrie des revues de la Colombie-Britannique et en fait la promotion. Les chiffres pour *Ontario Broker Magazine* proviennent d'une trousse médiatique de 2021 et les autres sont des imprimés en date du 18 janvier 2022 [Pièces A à D]. Mme Cain affirme qu'elle n'a pas été en mesure de trouver des chiffres en ligne pour les dates de publications mentionnées par M. Copeland et qu'elle n'a pas été en mesure également de consulter les dossiers de la Toronto Reference Library des chiffres de circulation historiques sur microfiche puisque la bibliothèque était fermée [TRADUCTION] « en raison des conditions météorologiques » [para 2]. Cependant, elle ne précise pas la période pendant laquelle la bibliothèque était fermée et n'explique pas ce qui l'aurait empêchée de s'y rendre à

sa réouverture; elle n'indique pas non plus si les données historiques auraient pu être obtenues des éditeurs par d'autres moyens que des recherches en ligne.

[21] La fiabilité de la preuve Internet a été abordée dans *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, où il a été accepté que, « en général, les sites Web officiels, c'est-à-dire ceux qui sont créés et tenus à jour par l'organisme même, fournissent des renseignements plus fiables que les sites Web non officiels, c'est-à-dire ceux qui contiennent de l'information sur l'organisme, mais sont offerts par des personnes physiques ou des entreprises » [au para 16]. L'opinion de la Cour était que les sites Web officiels d'organismes bien connus peuvent fournir des renseignements fiables qui peuvent être acceptés comme preuve [para 17]. En revanche, la fiabilité des renseignements obtenus de sites Web non officiels dépendra de divers facteurs, y compris l'objectivité de la personne diffusant l'information, ses sources, la corroboration indépendante et la possibilité de modification, et peu, voire aucun, poids doit être accordé lorsque ces facteurs ne peuvent pas être vérifiés [para 17 et 18].

[22] Je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité des chiffres de circulation que la Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO), Canadian Underwriter et la Insurance Brokers Association of Alberta (IBAA) fournissent pour leurs propres publications, bien que je note que seule la IBAO précise l'année visée par les chiffres. Cependant, les chiffres de circulation pour *BC Broker Magazine* ont été fournis par la Magazine Association of British Columbia sans aucune information concernant cette entité ou la méthode ou devise avec laquelle elle recueille les données de circulation.

[23] Lors de l'audience, l'Opposante a observé que le registraire peut prendre connaissance d'office que les revues notées ci-dessus circulent au Canada, citant *Gurwitch Products, LLC c Groupe Marcelle Inc*, 2014 COMC 22, en appui. En réponse à l'argument de la Requérante que le registraire peut prendre connaissance d'office seulement des revues à grande circulation [TRADUCTION] « bien connues », l'Opposante suggère que les revues en question peuvent être bien connues dans l'industrie de l'assurance. Je note que, dans *Gurwitch*, le vice-président du marketing du requérant avait fourni des chiffres de circulation mensuels pour les revues *Chatelaine*, *More*,

*Zoomer* et *Vita* « déclaré[s] par les éditeurs », sans, il semble, aucun document à l'appui [para 42, voir également la description des pièces aux para 38 à 45]. Le registraire était prêt à prendre connaissance d'office du fait que la revue *Chatelaine* avait « un certain tirage au Canada », mais ne l'a pas fait pour les trois autres [para 42].

[24] En l'espèce, je n'estime pas que la circulation de revues de l'industrie spécialisées constitue le type de fait notoire ou généralement accepté, ou une information immédiatement vérifiable, dont je puisse prendre connaissance d'office. Malgré tout, M. Copeland a témoigné quant aux années pendant lesquelles son entreprise a imprimé des publicités dans les revues susmentionnées et je suis donc convaincue que les revues étaient en circulation à l'époque. Je suis également prête à conclure que les revues de l'industrie indiquées qui font référence au Canada ou à une province canadienne dans leur titre auraient à tout le moins une circulation minimale au Canada ou dans la province nommée, selon le cas.

[25] De plus, je suis prête à accorder à la preuve de Mme Cain un certain poids en tant qu'indication de l'ordre général de l'étendue pour la circulation de ces publications de l'industrie, particulièrement dans le cas des chiffres publiés directement par la revue elle-même. Cependant, peu importe les difficultés rencontrées par Mme Cain dans l'obtention des renseignements qu'elle recherchait, les données propres à 2021 et/ou à 2022 sont d'une utilité restreinte en tant qu'indicateur des niveaux de circulation plusieurs années plus tôt.

### ***Affidavit de Mme Isaj***

[26] Enfin, l'Opposante affirme que l'ensemble de la preuve de Mme Isaj constitue du ouï-dire inadmissible, puisque ce n'était pas elle, mais plutôt un collègue stagiaire, qui a choisi les documents de marques de commerce et les pages Web à fournir et qui a rédigé l'affidavit [voir Q33 à Q35]. L'Opposante souligne l'absence d'une quelconque indication quant à la raison pour laquelle il était nécessaire que Mme Isaj exécute l'affidavit à la place. L'Opposante observe également que la preuve n'est pas fiable, puisque Mme Isaj n'a pas participé à la préparation de l'affidavit et ne peut pas confirmer si des révisions ont été apportées à la série de captures d'écran sans date

qu'elle a enregistrées avant leur inclusion dans l'affidavit [Q42, Q58] [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst) au sujet de l'admissibilité du ouï-dire satisfaisant le critère de nécessité et de fiabilité].

[27] La preuve de Mme Isaj est essentiellement composée d'une série d'imprimés d'Internet avec une description objective de leur origine et aucune observation subjective ou opinion. Contrairement aux affirmations de la Requérente, je n'estime pas que la fiabilité de la preuve de Mme Isaj soit influencée par son manque de connaissances concernant la procédure, par la justification pour la sélection des entrées du registre et des pages Web qu'on lui a demandé de capturer et d'imprimer ou par le degré d'attention qu'elle a porté à la révision de son affidavit aux fins d'exhaustivité avant la signature [voir la transcription du contre-interrogatoire Q26 à Q30, Q39 à Q41, Q54 à Q59 et Q66 à Q69]. L'existence des dossiers de marques de commerce et de pages Web qu'elle a capturés n'est pas influencée par la méthode employée pour les trouver ou par les raisons de la Requérente pour les soumettre comme preuve et je suis d'accord avec la Requérente que se faire dire ce qu'il faut capturer n'annule pas le fait que Mme Isaj a personnellement vu les dossiers et les pages Web tels que décrits dans son affidavit. Bien qu'il puisse y avoir eu un élément subjectif quant à la façon dont les listes de marques de commerce et de pages Web ont été compilées, les renseignements présentés dans l'affidavit de Mme Isaj sont simplement une représentation de la façon dont certains dossiers du Bureau des marques de commerce et certaines pages Web existaient à la date de son affidavit et étaient présentés à cette date. La preuve n'a pas la prétention d'indiquer les résultats qu'une recherche particulière du registre ou d'Internet obtiendrait.

[28] De plus, Mme Isaj a confirmé qu'elle a eu la chance d'examiner l'affidavit avant de le signer et qu'elle a vu la preuve qu'elle avait recueillie pour l'inclusion parmi les pièces [Q37 à Q39, Q66 à Q69]. Elle a également confirmé qu'elle avait examiné son affidavit avant le contre-interrogatoire et avait seulement quelques erreurs de transcription à corriger [Q7 et Q8, Q15 et Q16]. L'Opposante n'a suggéré aucune raison de croire que les pièces à l'affidavit de Mme Isaj ne fournissent pas une représentation exacte de la présentation des pages Web qu'elle a visitées aux dates indiquées dans

son affidavit. Je note également que le site WayBack Machine a été accepté comme source généralement fiable pour prouver l'état de sites Web dans le passé [voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411, révisée pour d'autres motifs 2008 CAF 100; et *ITV*, précité].

[29] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la preuve de Mme Isaj est admissible pour démontrer la façon dont les sites Web indiqués étaient présentés aux dates indiquées. Cependant, je note que la simple accessibilité de telles pages Web au Canada à ces dates n'établit pas la véracité du contenu des sites Web, de la période pendant laquelle les pages Web étaient en ligne, l'étendue dans laquelle elles ont été consultées depuis le Canada ou si l'un des produits ou services offerts, publicisés ou décrits sur les pages Web ont en fait été vendus ou exécutés au Canada à toute date pertinente.

#### **MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA CONFUSION ENTRE LES MARQUES DE COMMERCE**

[30] Les principaux motifs d'opposition en l'espèce reposent sur les allégations de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante.

#### **ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)D) DE LA LOI**

[31] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante CAN-SURE (LMC909,800) et CANSURE (LMC909,799), dont les détails sont établis à l'annexe A de cette décision (les Marques de commerce CANSURE), et la famille de marques de commerce déposées de l'Opposante se terminant par « SURE », dont les détails sont établis à l'annexe B de cette décision (les Marques de produits invoquées).

[32] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial si l'enregistrement invoqué est en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir

discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que tous les enregistrements établis aux annexes A et B de cette décision sont en règle.

[33] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une des marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[34] Dans l'évaluation de la question de la confusion, je concentrerai ma discussion sur la marque de commerce CANSURE de l'Opposante, enregistrée sous le numéro LMC909,799. Il s'agit de la marque de commerce invoquée qui ressemble le plus à la Marque et celle pour laquelle l'Opposante a fourni le plus de preuve d'emploi et de promotion. Par conséquent, j'estime qu'elle représente le meilleur argument en faveur de l'Opposante.

[35] Cependant, je note dès le départ que j'estime la présence ou l'absence d'un tiret dans les Marques de commerce CANSURE comme une variation mineure. Appliquant les principes dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), j'estime que la marque de commerce CANSURE demeure reconnaissable dans sa version avec tiret, CAN-SURE. Les caractéristiques dominantes de la marque de commerce CANSURE sont préservées et elle ne perd pas son identité avec l'ajout d'un tiret entre les deux syllabes. À cet égard, je note également que l'enregistrement d'une marque nominale accorde à son propriétaire le droit d'employer la marque avec tout style de lettres, de couleurs, de dessins ou d'autres caractéristiques [*Masterpiece*, précité; voir également *Advance Magazine Publishers, Inc c Banff Lake Louise Tourism Bureau*, 2018 CF 108]. Ainsi, l'Opposante est libre d'employer la marque de commerce déposée CANSURE avec des caractéristiques figuratives qui créent un contraste entre les parties « CAN » et

« SURE ». Par conséquent, l'emploi et la promotion de la variation CAN-SURE sont admissibles comme emploi et promotion de la marque de commerce déposée CANSURE.

[36] De plus, j'estime que la marque de commerce CANSURE ne perd pas son identité et se démarque suffisamment pour également demeurer reconnaissable comme marque de commerce distincte dans le logo suivant, présentant une feuille d'érable à onze pointes émergeant au-dessus d'un arc mince, suivie par le mot CANSURE, avec la partie SURE en gras (le Logo CANSURE) :



[37] Ainsi, l'emploi du Logo CANSURE est également admissible comme emploi de la marque nominale déposée CANSURE.

[38] Je note également que la position de l'Opposante que la question centrale en l'espèce est la probabilité de confusion entre la Marque et la famille de marques de commerce de l'Opposante se terminant par « SURE », ce qui comprend non seulement les Marques de produits invoquées, mais également d'autres marques de commerce non enregistrées, y compris une marque de commerce « CANNASURE » que l'Opposante a employée en liaison avec des services ciblant l'industrie du cannabis [observations écrites, aux para 3 et 17]. Cependant, l'analyse de la confusion doit être menée une seule marque à la fois et chaque marque doit être évaluée séparément [Masterpiece, précité]. L'existence d'une famille de marques n'annule pas le besoin d'entreprendre une analyse comparative complète de la confusion une marque à la fois [Benjamin Moore & Co Limited c Home Hardware Stores Limited, 2017 CAF 53]. Par conséquent, j'évaluerai l'incidence de la famille de marques de commerce de l'Opposante seulement à titre de circonstance de l'espèce.

### ***Test en matière de confusion***

[39] Deux marques de commerce seront considérées comme créant de la confusion 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 sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou dans la même classe de la classification de Nice [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source. Lorsqu'il est probable que les produits ou les services du requérant proviennent de l'opposant ou sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[40] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun des facteurs selon le contexte [*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

[41] Je note que, dans ses observations écrites, l'Opposante suggère que la question en l'espèce est de savoir si un consommateur avec un souvenir imparfait de la *famille de marques de commerce* de l'Opposante, y compris la marque de commerce CANNASURE de l'Opposante, pourrait être confus [au para 18]. Cependant, comme il

est indiqué ci-dessus, l'analyse de la confusion doit être menée une seule marque à la fois. Par conséquent, j'appliquerai le test du point de vue du consommateur moyen avec un souvenir imparfait de la marque de commerce CANSURE et évaluerai l'incidence de la famille de marques de commerce de l'Opposante sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce CANSURE à titre de circonstance de l'espèce.

**Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent**

[42] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et il s'agit donc d'un point de départ approprié [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. Chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences [*Masterpiece; Veuve Clicquot*]. Toutefois, il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières de chaque marque de commerce susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public [selon *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF)].

[43] L'Opposante fait valoir que sa marque de commerce CANSURE est virtuellement identique à la Marque, ayant comme seule différence deux lettres au milieu. Cependant, la Requérante affirme que les similarités dans la présentation découlent des éléments de la marque de commerce CANSURE qui sont fortement suggestifs et qu'il existe des différences importantes dans le son et les idées suggérées lorsque les marques de commerce sont évaluées dans leur ensemble. En particulier, la Marque a trois syllabes, ce qui la distingue de CANSURE sur le plan visuel et phonétique. De plus, son préfixe CANNA est un mot inventé, contrairement au préfixe CAN, et suggère des idées différentes.

[44] La première partie d'une marque de commerce est souvent considérée comme celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Toutefois, il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, au para 64]. En l'espèce, j'estime que la première partie de chacune des marques de commerce est également l'aspect le plus frappant et unique.

[45] À cet égard, j'estime que la dernière partie, SURE, est un mot du dictionnaire suggérant l'assurance, dans le sens que l'assurance accorde une certaine mesure de certitude et de sécurité (contre un risque de perte ou de dommage). Je note les définitions suivantes de « SURE » du dictionnaire *Merriam-Webster* (le seul dictionnaire cité par une partie, à l'annexe A des observations écrites de la Requérante) et du dictionnaire *Concise Canadian Oxford Dictionary*, ainsi que du dictionnaire *Multidictionnaire de la langue française* à l'égard de l'homologue français « SÛRE » [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, concernant le registraire prenant connaissance d'office de définitions] :

Dictionnaire Merriam-Webster à [merriam-webster.com/dictionary](http://merriam-webster.com/dictionary)

- 1a** marked by or given to feelings of confident certainty  
(marqué par un sentiment de certitude fiable ou susceptible à celui-ci)
- 1b** characterized by a lack of wavering or hesitation  
(caractérisé par un manque de doute ou d'hésitation)
- 2** admitting of no doubt: INDISPUTABLE  
(admettant l'absence de doute : INDISPUTABLE)
- 3b** bound to happen: INEVITABLE  
(destiné à se produire : INÉVITABLE)
- 5** firmly established: STEADFAST  
(fermement établi : FIXE)
- 6** RELIABLE, TRUSTWORTHY  
(FIABLE, DE CONFIANCE)

Dictionnaire Concise Canadian Oxford Dictionary (2005)

- 2 convinced  
(convaincu)
- 4a reliable or unfailing  
(fiable ou infaillible)
- 4b physically dependable; steady, secure  
(fiable sur le plan physique; fixe, sécurisé)

Multidictionnaire de la langue française Édition du 30<sup>e</sup> anniversaire (2018)

- 1 Certain... SYN. assuré.
- 2 Qui ne comporte aucun danger... SYN. sécuritaire.
- 3 Assuré, sans erreur. ... SYN. solide.

[46] SURE est également la racine et la partie finale du mot anglais « insure », ainsi que son homologue français « assure ». Ainsi, la partie SURE des marques de commerce des parties représente le nom des services connexes, à savoir les services d'assurance (*insurance services*), la souscription d'assurances (*insurance underwriting*), le courtage d'assurances (*insurance brokerage*), la consultation en matière d'assurances (*insurance consultancy*), le traitement des réclamations d'assurance (*insurance claims processing*), entre autres.

[47] J'estime que la première partie des marques de commerce des parties est la partie la plus distinctive et dominante. Bien qu'elle puisse également être suggestive du genre des services connexes, elle offre « le contenu et l'aspect le plus frappant » [selon *Masterpiece*, précité, au paragraphe 84]. À cet égard, j'estime que CAN et CANNA, dans le contexte des marques de commerce respectives des parties, suggéreraient dans le meilleur des cas une qualité optionnelle ou un sous-ensemble particulier de l'assurance (comme il sera question de façon plus détaillée ci-dessous), plutôt que de simplement rappeler le nom « insurance » ou une qualité fondamentale de l'assurance en général.

[48] Compte tenu des marques de commerce des parties dans l'ensemble, j'estime qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre elles. La Marque ressemble fortement à CANSURE sur le plan visuel, différant seulement par l'ajout d'un autre N et A dans le milieu de la Marque. Bien que la Marque possède une syllabe supplémentaire dans le

milieu, j'estime qu'il est peu probable que l'on accentue cette syllabe lorsque la Marque est prononcée. La prononciation de la Marque serait donc presque identique à celle de la marque de commerce de l'Opposante. Ces différences semblent particulièrement subtiles lorsqu'on les évalue comme question de première impression pour un consommateur moyen quelque peu pressé qui a seulement un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposante. De plus, j'estime qu'il existe également le potentiel de chevauchement dans les idées suggérées par les deux marques de commerce.

[49] Selon l'affirmation de la Requérante, les idées suggérées par les préfixes respectifs des marques de commerce sont différentes. Plus particulièrement, le préfixe CAN dans CANSURE serait considéré comme le mot anglais « can », qui signifie [TRADUCTION] « savoir comment » et qui est [TRADUCTION] « employé pour indiquer la possibilité » (citant l'extrait du dictionnaire Merriam-Webster à l'annexe 2 de ses observations écrites, qui comprennent également les définitions [TRADUCTION] « être physiquement ou mentalement en mesure de faire » et [TRADUCTION] « être intrinsèquement apte ou conçu pour »). À cet égard, la Requérante note que l'Opposante emploie souvent le slogan « You Can Be Sure » conjointement avec sa marque de commerce. En effet, une boîte avec le texte « Simple | Convenient | Easy YOU CAN BE SURE » (ou dans des documents ultérieurs, « Service | Speed | Expertise YOU CAN BE SURE ») est arborée sur bon nombre des documents promotionnels et des publicités, ainsi que sur le site Web de l'entreprise [Affidavit Copeland, aux Pièces B, E, F, H]. Une publicité fournie à titre de pièce comprend le texte « Simple, Convenient and Easy – You can be sure with Can-Sure » [Invitation à la IBABC Conference, à la Pièce E]. Je note également que le document *Brand Identity Guidelines* du 18 janvier 2011 pour la marque de commerce CANSURE, lequel confirme que [TRADUCTION] « le mot “CanSure” signifie “Vous pouvez être sûr” » et que [TRADUCTION] « cela signifie que vous pouvez être certains que cette entreprise fera le travail pour vous » [Pièce D]. Une explication semblable est fournie dans le rapport annuel de 2012 fourni aux sociétés d'assurance, lequel indique que « Can\_Sure » signifie [TRADUCTION] « “Vous pouvez être sûr” que nous ferons de notre mieux pour

offrir à nos clients des solutions d'assurance réfléchies, opportunes et créatives »  
[Pièce B, page 6].

[50] Sinon, la Requérante affirme que le préfixe CAN serait considéré comme une abréviation pour le mot « Canada ». À cet égard, la Requérante remarque que la version figurative de la marque de commerce de l'Opposante comporte une feuille d'érable, ce qui souligne davantage un lien avec le Canada. De nouveau, le document *Brand Identity Guidelines* confirme que [TRADUCTION] « la moitié du drapeau canadien représente qu'il s'agit d'une entreprise canadienne » [Pièce D]. Le rapport annuel de 2012 explique que la feuille d'érable dans le logo [TRADUCTION] « représente notre indépendance et que notre attention est uniquement centrée sur le marché canadien » [Pièce B, page 6].

[51] En revanche, la Requérante affirme que le préfixe CANNA dans la Marque est différent, puisqu'il s'agit d'un mot inventé qui ne suggère aucune idée. De plus, même si CANNA devait être considéré comme suggérant la plante de « cannabis », sa signification serait différente de celle de CAN dans la marque de commerce de l'Opposante.

[52] Je suis d'accord avec les affirmations de la Requérante concernant le préfixe CAN. J'estime que i) [TRADUCTION] « peut assurer » ou [TRADUCTION] « peut être assuré » dans le sens de [TRADUCTION] « être en mesure d'assurer » ou [TRADUCTION] « être en mesure d'être assuré » et ii) [TRADUCTION] « assurance canadienne » sont les idées qui seront probablement suggérées par la marque de commerce de l'Opposante dans son ensemble et que ces idées seraient probablement renforcées pour tout consommateur apercevant la marque de commerce dans le contexte de la présentation et de la publicité de l'Opposante. J'estime que la notion [TRADUCTION] « peut être sûr », dans le sens d'être certain que l'on est assuré et protégé du risque, est associée à cette notion. J'estime également que l'idée « d'assurance canadienne » (« *Canadian insurance* ») ou d'assurance qui est « canadienne, sûre » (« *Canadian and reliable/secure* ») serait le plus probablement l'idée suggérée à un consommateur francophone unilingue, bien que moins directement.

[53] Bien que l'Opposante ait observé lors de l'audience que l'idée d'un [TRADUCTION] « contenant » en est une autre qui pourrait être suggérée par le mot CAN, je n'estime pas que cette idée particulière aura une quelconque probabilité d'être suggérée aux consommateurs dans le contexte des services d'assurance des parties comme question de première impression ou du souvenir imparfait. J'arrive à cette conclusion malgré l'absence de preuve quant aux idées qui ne surviendraient pas à l'esprit. Dans l'évaluation de ce que les consommateurs comprendraient d'une combinaison de mots ordinaires, le registraire doit non seulement évaluer la preuve, mais également faire preuve de bon sens, évaluant la marque de commerce pas à elle seule, mais à la lumière des produits ou services en question [*Neptune SA c Procureur général du Canada*, 2003 CFPI 715; voir également *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2008 CAF 100].

[54] Cela étant dit, je ne suis pas d'accord avec la Requérante qu'il soit peu probable les consommateurs accordent une quelconque signification au préfixe CANNA dans le contexte de la Marque. Gardant à l'esprit que la Demande couvre particulièrement l'assurance pour l'industrie de la marijuana médicinale et en général, j'estime que i) il est probable que la Marque suggère l'idée de [TRADUCTION] « assurance-cannabis » lorsqu'employée en liaison avec les produits d'assurance pour cette industrie particulière, mais ii) qu'elle peut également suggérer des idées comme « can assure » ou [TRADUCTION] « assurance canadienne », particulièrement dans le son ou lorsqu'elle est employée avec des produits d'assurance pour d'autres industries.

[55] De plus, bien que la preuve démontre que l'Opposante possède également une image de marque pour produit particulière (identique à la Marque) pour sa propre gamme d'assurances-cannabis, j'estime que la marque de commerce CANSURE peut, si employée à elle seule en liaison avec l'assurance pour l'industrie du cannabis, également suggérer l'idée [TRADUCTION] « d'assurance-cannabis ».

[56] Tout compte fait, j'estime que le degré de ressemblance élevé sur le plan visuel et phonétique, combiné avec un certain potentiel pour le chevauchement des idées suggérées, entraîne un degré élevé de ressemblance en général.

[57] Ainsi, ce facteur important favorise l'Opposante.

**Article 6(5)a) : Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus**

[58] Les marques de commerce déficientes en caractère distinctif ont seulement droit à une protection limitée, c'est-à-dire qu'un degré accru de discrimination peut justement être attendu de la part du public et des différences relativement petites entre les marques de commerce peuvent être suffisantes pour éviter la confusion [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

Caractère distinctif inhérent

[59] Les marques de commerce comportant des mots rares, arbitraires ou inventés sont généralement considérées comme étant plus intrinsèquement distinctives que les marques de commerce constituées de mots de dictionnaire courants ou de mots à caractère descriptif ou suggestif [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *YM Inc c Jacques Vert Group Ltd*, 2014 CF 1242].

[60] La Requérante affirme que la marque de commerce de l'Opposante est hautement suggestive, pour les raisons abordées ci-dessus, et qu'il s'agit d'un facteur très important, voire le facteur déterminant, en l'espèce.

[61] Selon l'affirmation de la Requérante, la Marque, même si interprétée comme étant suggestive du cannabis, est un mot inventé et par conséquent possède un caractère distinctif inhérent supérieur à celui de la marque de commerce de l'Opposante, laquelle est composée de deux mots du dictionnaire courants.

[62] J'estime que les marques de commerce des deux parties possèdent un degré de caractère distinctif inhérent faible, dans la mesure que CANSURE suggère des services d'assurance d'une source canadienne ou pour les Canadiens et que CANNASURE suggère des services d'assurance pour l'industrie du cannabis. Dans les deux cas, le préfixe est composé d'un mot anglais courant tronqué.

[63] Cependant, CAN peut également être interprété comme étant le mot complet « can », suggérant la capacité. Cette autre interprétation donne lieu à un jeu de mots, dans la mesure que la marque de commerce de l'Opposante puisse être interprétée comme la phrase à teneur elliptique « can sure », alors que la Marque peut être interprétée comme la phrase plus grammaticale « can assure ». J'estime que ce jeu de mots accorde un léger degré de caractère distinctif inhérent, mais davantage dans le cas de la marque de commerce de l'Opposante compte tenu de l'ambiguïté de la phrase « can sure » comparativement à « can assure », et moins dans le cas de la Marque dont l'orthographe suggère plus fortement une version tronquée du mot « cannabis » que le début de la phrase « can assure ».

[64] Je n'estime pas que la possibilité d'interpréter le mot « can » comme signifiant un type contenant, comme l'a suggéré l'Opposante, est suffisamment forte pour ajouter un quelconque caractère distinctif inhérent supplémentaire à la marque de commerce de l'une ou l'autre partie.

#### Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[65] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion. Seule l'Opposante a produit une preuve à l'égard d'un tel caractère distinctif acquis et les points principaux de la preuve de M. Copeland à cet égard peuvent être résumés comme suit.

- L'Opposante est la successeur en titre de Can-Sure Underwriting Ltd (Can-Sure Underwriting). (Lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a confirmé que les références par M. Copeland et dans ses observations écrites comme étant un [TRADUCTION] « prédécesseur » en titre visaient à indiquer qu'elle avait *succédé* à Can-Sure Underwriting dans la possession de l'entreprise, des marques de commerce et des noms commerciaux de cette compagnie, comme le contexte et la preuve documentaire dans son ensemble indiquent clairement.)
- Can-Sure Underwriting a été constituée en 2003 [para 2]. Ses actifs d'entreprise et son achalandage ont été achetés par Beacon Underwriting Ltd en 2014 et les

deux entreprises ont été consolidées sous l'image de marque CANSURE en 2015 [para 2, avec des communiqués de presse à la Pièce A]. Beacon Underwriting Ltd et ses filiales ont fusionné sous le nom Specialty Program Group Canada Inc (le nom actuel de l'Opposante), à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 [para 2, avec un certificat de fusion du registre des entreprises de la Colombie-Britannique à la Pièce A].

- Can-Sure Underwriting a été fondée à l'origine pour fournir aux courtiers des produits d'assurances dommages commerciaux; l'Opposante a depuis étendu ses activités au Canada pour fournir des services de courtage et de souscription d'assurances dommages commerciaux et personnels dans plus de 40 secteurs d'activité différents, y compris l'industrie du cannabis, avec des solutions d'assurance sur mesure pour les détaillants de cannabis autorisés [para 3]. L'entreprise est décrite dans les rapports annuels de la compagnie, lesquels sont des [TRADUCTION] « rapports de renouvellement de contrat » annuels fournis aux sociétés d'assurance, ainsi que sur le site Web de l'Opposante à [www.cansure.com](http://www.cansure.com) (à laquelle l'adresse [www.can-sure.com](http://www.can-sure.com) redirige) [para 4, Pièce B]. Les services décrits comprennent la souscription ainsi que l'évaluation et le paiement des demandes de remboursement.
- Depuis 2003, CAN-SURE et CANSURE ont été employés comme marque maison, d'abord par Can-Sure Underwriting, puis par l'Opposante, en liaison avec [TRADUCTION] « Services d'assurance, services de souscription, traitement des réclamations d'assurance et des données de paiement » [para 5, avec enregistrements à la Pièce C]. Can-Sure Underwriting a commencé à employer la marque de commerce et le nom commercial CAN-SURE, mais, en 2010, a modernisé le logo connexe pour supprimer le titre, donnant le Logo CANSURE [para 6 à 7, avec le document *Brand Identity Guidelines* de 2011 à la Pièce D]. L'image de marque a été employée continuellement comme marque de commerce et nom commercial sur le site Web de l'entreprise, ainsi que sur les demandes d'assurance, les fiches de produits, les documents promotionnels, les affiches, les diffusions rapides sur les médias sociaux, etc. [para 6]. Les rapports

annuels mentionnés ci-dessus, lesquels sont en date de 2012 et 2014, arborent le Logo CANSURE sur la page couverture dans le bas de page aux deux pages [Pièce B].

- Le Logo CANSURE a été continuellement arboré sur le site Web de l'entreprise, comme on peut le voir par les versions des pages Web de *can-sure.com* (2013, mai 2018), *can-sure.ca* (2014, 2015, 2016) et *cansure.com* (août 2018 à 2021) archivées par le site Internet Archive Wayback Machine [para 9, Pièce H] et par un imprimé fait le 14 janvier 2022 [Pièce B]. Les données reçues du fournisseur de données analytiques Seo 5 Consulting ont indiqué 1 812 visites du site Web *can-sure.com* (près de la moitié des nouveaux visiteurs) au cours de la période d'un mois débutant le 12 janvier 2013 et 7 512 visites au cours de la période de cinq semaines débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2015, avec les principales origines des visiteurs étant des villes canadiennes [para 10]. Les chiffres ont augmenté après la consolidation avec les entreprises de Beacon : le site Web *cansure.com* a reçu plus de 1,5 million de pages consultées (plus de 1,2 million d'entre-elles étant uniques) au cours de la période de quatre ans du 29 décembre 2017 au 4 janvier 2022, avec 18 % des plus de 230 000 utilisateurs au cours de cette période sont identifiés par leurs paramètres linguistiques (en-ca ou fr-ca) comme étant Canadiens [Pièce H].
- Le Logo CANSURE est arboré sur les formulaires de demande d'assurance disponibles pour le téléchargement sur le site Web, comme on peut le voir à partir des exemples fournis à titre de pièces en date de 2011 à 2014 et [TRADUCTION] « plus récemment » et des images des pages couvertures de demandes de 2021 [para 8 et 13, Pièces E, F, G et J]. M. Copeland ne confirme pas les dates des formulaires [TRADUCTION] « plus récents », mais les codes numériques dans le bas des pages suggèrent des dates d'avril et juillet 2015, de décembre 2017 et de juillet et septembre 2018. Je note que les exemples de 2018 sont une paire de demandes CANNASURE pour le secteur du cannabis autorisé (une pour la vente de détail et la distribution et une pour les producteurs et fabricants) et un supplément de transport de cannabis CARGOSURE pour le

secteur maritime intérieur, respectivement. (La [TRADUCTION] « demande de rappel de produits de cannabis » mentionnée par M. Copeland ne semble pas être incluse parmi les pièces.) J'aborderai plus en profondeur l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce CANNASURE dans mon analyse des circonstances de l'espèce supplémentaires.

- Divers documents promotionnels et publicités arborent le Logo CANSURE. Les rapports annuels de 2012 et 2014 décrivent la façon dont l'accent est placé sur la production [TRADUCTION] « d'une série de publicités uniques et attirant l'attention » [2012, page 16] qui sont [TRADUCTION] « fraîches, audacieuses et modernes, nous distinguant comme étant unique dans l'industrie » [2014, page 25], ce qui a entraîné une [TRADUCTION] « augmentation de 25 % du trafic Web » lorsque la nouvelle campagne publicitaire a été lancée en janvier 2015 [ibid.].
- Les publicités et les documents promotionnels comprennent des rafales de courriels et des publicités en ligne, ainsi que des publicités dans les publications de l'industrie pancanadiennes et lors de diverses conférences [para 6 et 7, avec note de bas de page 2]. Les exemples fournis à titre de pièces en date du 16 février 2011 au 18 janvier 2014 [Pièce E] et de [TRADUCTION] « 2017 et avant » à 2021 [Pièce F] comprennent ce qui semble être des brochures et des fiches d'information de produits; des communiqués de presse et des annonces des publicités de revues et de journaux; des rafales de courriels et des publicités en ligne pour les revues numériques, les médias sociaux et les applications mobiles; des images pour les signatures de courriel; des pancartes et des affiches d'événement pour les conventions et les salons professionnels; des affiches numériques et des publicités pour les écrans de télévision dans les entrées de bureaux, les conférences d'assurance, etc.; et des articles promotionnels comme des cartes de souhaits, des enveloppes et des calendriers, ainsi que des articles pour les salons professionnels, le tirage de prix et les visites de courtiers (y compris, par exemple, des ensembles de punaises, des bonbons à la menthe, des stylos, des blocs-notes et des câbles de chargement et de transfert de

données). Certains exemples supplémentaires de publicités en ligne et de revues sont illustrés aux pages 25 et 26 du rapport annuel de 2014 [Pièce B].

- Les rafales de courriels sont envoyées à des dizaines de milliers de courtiers d'assurance de détail, y compris des clients en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario [para 7].
- À titre d'exemple pour la portée des médias sociaux, M. Copeland affirme que l'Opposante avait 2 800 abonnés sur LinkedIn en 2022 [tableau au para 7].
- Depuis au moins 2016, la publicisation incluait les publications de l'industrie suivantes, avec les chiffres de circulation de 2016 de l'équipe de marketing de l'Opposante fournis entre crochets : *Canadian Underwriter* (lectorat de 15 717, avec une publicité en ligne générant plus de 2 200 visites et 507 000 expositions), *Insurance Business* (16 325 abonnés, avec une publicité en ligne générant plus de 74 000 expositions au cours de la première moitié de l'année (et plus de 225 000 en 2017)), *BC Broker Magazine*, *AB Broker Magazine* (lectorat de 6 200), *MB Broker Magazine* (lectorat de 8 400), *SK Broker Magazine* et *Atlantic Broker Magazine* [para 7, avec note de bas de page 1]. La publicisation en 2018 comprenait des publicités en rotation (changeant de cycle après 15 000 expositions) dans les bulletins *Canadian Insurance* [para 16]. La publicisation depuis au moins 2020 comprend également *Ontario Broker Magazine* et des publicités par l'entremise de Glacier Media qui ont été diffusées dans 11 journaux locaux en Colombie-Britannique et sur leurs sites Web [para 7, Pièce F]. Je note que les niveaux de lectorat de 2016 pour *Canadian Underwriter* et *AB Broker Magazine*, bien que quelque peu plus élevés, sont du même ordre général que les chiffres de circulation actuels que Mme Cain a obtenus des sites Web de ces publications en 2022. Ses renseignements suggèrent également que *BC Broker Magazine* et la version imprimée du *Ontario Broker Magazine* ont une circulation comparable aux publications des provinces des Prairies, toutefois je note que M. Copeland ne précise pas si l'Opposante publicise dans les versions imprimées ou numériques

du *Ontario Broker Magazine* (la version numérique ayant une circulation plus élevée).

- Les publicités dans les guides, les revues et les bannières de conventions, de salons professionnels et d'événements ont inclus que les conventions de courtiers en Colombie-Britannique (2011, 2012, 2017, 2018, 2020), en Saskatchewan (2017), au Manitoba (2017), en Ontario (2017, 2018) et en Alberta (2018), ainsi que le Canadian Bike Show (2018), le Vancouver Motorcycle Show (2020) et le Insurance Business Canada Awards Virtual Guide (2021) [para 7, Pièce F].
- De 2018 à 2021, l'Opposante a parrainé un prix Broker of the Year au Insurance Business Canada Awards [para 11]. L'Opposante a également parrainé d'autres événements, comme le Marine Drive Ladies Golf Tournament et le 34th Women of Insurance Banquet [para 7]. Je note en particulier une rafale de courriels en date du 12 septembre 2018 annonçant le parrainage de l'événement Cannabis Cover Masterclass Summit du 28 novembre 2019, où l'Opposante était un parrain principal et un présentateur [Pièce F].
- Les dépenses de marketing et publicitaires étaient de plus de 140 000 \$ en 2015, de plus de 215 000 \$ en 2017 et de plus de 195 000 \$ en 2018; l'Opposante a dépensé plus de 1,1 million de dollars au total de 2017 à 2021 [para 16].
- Le Logo CANSURE a été arboré en lien avec des communiqués de presse sur les sites Web de Insurance Business Canada (*insurancebusinessmag.com*) et Canadian Underwriter (*canadianunderwriter.ca*) entre 2016 et 2022 [para 11, Pièces A, I].
- L'Opposante et ses employés ont également été mentionnés dans des articles rédigés par des tiers pour des publications de l'industrie comme *Insurance Business*, y compris la reconnaissance pour l'expertise dans l'industrie du

cannabis et pour se démarquer comme [TRADUCTION] « guichet unique » pour les courtiers [para 11, Pièce I].

- L'Opposante a été à mainte reprise reconnue lors de l'événement annuel Insurance Business Canada Awards [para 11, Pièces F, I]. Elke a reçu une note Five Star MGA (managing general agency) cinq fois de 2016 à 2021 et a également été finaliste pour le prix Underwriter of the Year, finaliste pour le prix Industry Employer of Choice, trois fois finaliste pour le prix CEO of the Year et trois fois finaliste pour le prix Advertising Campaign of the Year [para 11, rafale de courriels du 12 septembre 2018 à la Pièce F]. L'Opposante est titulaire du prix Armour Insurance MGA of the Year Award lors de la cérémonie de 2019 qui a eu lieu à Toronto, en Ontario [para 11, et communiqué de presse de 2019 à la Pièce I; voir également les publicités de pleine page de 2020 pour les revues de l'industrie à la Pièce F].
- Le communiqué de presse de l'Opposante concernant le prix MGA of the Year explique que les finalistes sont choisis en fonction des nominations et les gagnants sont choisis par un jury représentant divers secteurs de l'industrie, lequel évalue des critères qui comprennent diverses mesures de l'étendue et de la qualité des services [Pièce I]. L'Opposante affirme que la réception de cette reconnaissance constitue une preuve de l'étendue dans laquelle les services CANSURE se démarquent dans le marché. L'Opposante affirme également qu'être trois fois finaliste pour le prix Advertising Campaign of the Year confirme le caractère distinctif et attirant de ses publicités.
- Les seuls dénombrements de clients fournis se trouvent dans les rapports annuels fournis à titre de pièces, lesquels indiquent une augmentation du nombre de clients de courtage de 1 250 en 2012 à 2 500 en 2014, avec plus de 75 pour cent des primes étant générées en Colombie-Britannique et le reste provenant principalement des provinces des Prairies [para 4, Pièce B]. Sinon, M. Copeland indique que les primes émises brutes de l'Opposante ont augmenté de plus de 30 millions de dollars en 2010 à plus de 300 millions de dollars en

2021 et, en date de janvier 2022, la valeur marchande de l'entreprise Cansure était de plus de 400 millions de dollars [para 17].

[66] La Requérante affirme qu'il y a peu de preuve de *l'étendue* de l'emploi et de la publicisation, avec le volume de rafales de courriels n'étant la seule preuve de l'étendue de la distribution et avec les chiffres publicitaires étant relativement non significatifs et n'étant pas ventilés d'aucune façon. Selon les observations de la Requérante, peu de choses peuvent être déterminées à partir de la valeur marchande de l'entreprise ou des primes émises brutes en l'absence d'une quelconque explication quant à l'importance de ces chiffres. En revanche, l'Opposante affirme que sa preuve non contestée démontre une entreprise couronnée de succès.

[67] Je suis convaincue en raison de la preuve ci-dessus que l'Opposante est devenue connue dans une mesure importante dans le marché pertinent. Peu importe la circulation exacte des revues de l'industrie mentionnées dans l'affidavit de M. Copeland ou du coût des publicités à l'intérieur de celles-ci, il semble que l'Opposante lance plusieurs publicités annuellement dans les publications pertinentes pour son marché, à la fois à l'échelle provinciale et du pays, parmi d'autres efforts de marketing; qu'elle a une présence constante dans les salons professionnels et les conférences de l'industrie; et qu'elle a reçu une reconnaissance de l'industrie significative, gardant à l'esprit que la clientèle de l'Opposante semble être composée de courtiers qui sont eux-mêmes des fournisseurs de service dans l'industrie.

[68] En revanche, il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue au Canada dans une quelconque mesure.

#### Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[69] J'estime que la marque de commerce CANSURE de l'Opposante et la Marque possèdent chacune un niveau relativement faible de caractère distinctif inhérent, toutefois il semble, à partir de la preuve, que la marque de commerce CANSURE de l'Opposante est devenue connue dans une mesure importante, alors qu'il n'y a aucune

preuve que la Marque est devenue connue d'une quelconque façon. Par conséquent, le facteur de l'article 6(5)a favorise l'Opposante.

**Article 6(5)b) : Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage**

[70] Bien que M. Copeland atteste de l'emploi de la marque de commerce CANSURE au Canada depuis 2010 et de l'emploi de la variante CAN-SURE remontant à 2003, les exemples représentatifs d'emploi fournis sont en date de 2011. En revanche, il n'y a aucune preuve que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada et M. Copeland atteste dans son affidavit qu'il n'est conscient d'aucun tel emploi [para 18].

[71] Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

**Articles 6(5)c) et d) : Genre des services et des entreprises, et nature du commerce**

[72] Dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer l'état déclaratif des produits et services figurant dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, au regard des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagé, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober; une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[73] Les services couverts par la Demande sont essentiellement [TRADUCTION] « courtage d'assurance », [TRADUCTION] « services d'assurance, nommément souscription et émission d'assurance responsabilité civile générale et professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance automobile et d'assurance récolte » et [TRADUCTION]

« consultation et information en matière d'assurance », à la fois en général et [TRADUCTION] « assurance pour l'industrie de la marijuana thérapeutique ».

[74] La marque de commerce CANSURE de l'Opposante est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les [TRADUCTION] « services d'assurance », les [TRADUCTION] « services de souscription » et le [TRADUCTION] « traitement des réclamations d'assurance et des données de paiement ». L'Opposante a fourni la preuve d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun de ces services, comme il en a été question ci-dessus. Les pages Web archivées du site Web de l'Opposante à *cansure.com* à la Pièce H énumèrent diverses gammes de produits, y compris la responsabilité commerciale, la responsabilité professionnelle, l'assurance de biens, le commerce de gros et de détail, le bris d'équipement, le camionnage et le transport et les fermes et ranches d'agrément, entre autres. Depuis 2013, des produits pour industries spécialisées sont offerts, comme l'assurance pour clubs et instructeurs de conditionnement physique, assurance pour construction, entrepreneurs et experts-conseils en soudage, produits médicaux, et autres.

[75] En ce qui a trait à l'expression plus générale [TRADUCTION] « services d'assurance », je note que, à compter d'au moins 2019, les services offerts aux courtiers comprennent un portail en ligne de libre-service permettant aux courtiers d'établir le prix de contrats, de les lier et de les émettre et offrant du soutien au commerce électronique au moyen de portails directs aux clients que les courtiers peuvent intégrer à leurs propres sites Web pour permettre aux clients d'acheter les produits d'assurance de l'Opposante directement [Pièce F]. De récentes publicités invitent également les clients à joindre l'Opposante pour des solutions réfléchies sur mesure et des approches créatives pour les risques complexes et difficiles à catégoriser et pour s'abonner au bulletin électronique de l'Opposante [Pièce F]. M. Copeland précise en particulier que l'Opposante offre [TRADUCTION] « des solutions d'assurance sur mesure pour répondre aux besoins des détaillants de cannabis autorisés » [para 3].

[76] Ainsi, il semble que le genre des services des parties est en grande partie le même en ce qui a trait aux services de souscription et d'émission d'assurance de la

Requérante et est à tout le moins étroitement lié, voire en grande partie le même, en ce qui a trait aux services de courtage d'assurance et de consultation et information de la Requérante, lesquels pourraient présument relever de l'ombrelle des [TRADUCTION] « services d'assurance ». Je note également que l'état déclaratif des services dans l'Enregistrement de l'Opposante est suffisamment large pour couvrir l'assurance pour l'industrie de la marijuana médicinale et, en effet, l'Opposante offre déjà des produits d'assurance pour les producteurs, les fabricants, les distributeurs et les détaillants du cannabis. De plus, j'estime que l'offre d'assurance pour l'industrie du cannabis subséquent à sa légalisation au Canada est une extension naturelle du portefeuille de l'Opposante de produits pour industries spécialisées et, en effet, M. Copeland atteste que l'Opposante a commencé à étendre sa gamme de produits dans cette direction avant que la Demande soit déposée [para 12].

[77] En ce qui a trait au genre d'entreprise et à la nature du commerce, Can-Sure Underwriting a été fondée à l'origine pour fournir des produits d'assurances commerciaux, mais l'Opposante a depuis étendu ses activités au Canada pour couvrir des gammes de produits commerciaux et personnels, disponibles par l'entremise de courtiers autorisés et en ligne, y compris pour l'industrie du cannabis, comme il en a été question ci-dessus. Il n'y a aucune preuve concernant le genre de l'entreprise de la Requérante ou ses voies de commercialisation et sa clientèle. Malgré tout, compte tenu du genre des services en question, et dans l'absence de preuve du contraire, je suis prête à conclure que les voies de commercialisation pour les services des parties sont les mêmes ou semblables. En effet, dans ses observations écrites, la Requérante concède qu'il existe un certain chevauchement dans le genre des services et la nature du commerce [para 27].

[78] Je note que le degré d'attention du consommateur pertinent approchant une décision d'achat peut varier avec les circonstances [*Mattel*, précité; *Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76]. Cependant, le test en matière de confusion demeure celui de la première impression et du souvenir imparfait, même lorsque les produits et les services sont dispendieux ou importants et qu'il soit probable que les consommateurs potentiels les étudient [*Masterpiece*, précité]. En l'espèce,

j'accepte que les courtiers sophistiqués et les acheteurs cherchant une couverture importante soient probablement plus alertes et attentifs aux marques de commerce rencontrées qu'un consommateur occasionnel faisant des achats mineurs non dispendieux. Cette attitude réduit la probabilité qu'une erreur soit commise, même à la première impression et avec un souvenir imparfait. Malgré cela, la Cour suprême a soutenu que, dans les circonstances où une forte ressemblance suggère une probabilité de confusion et que les autres facteurs législatifs ne vont pas fortement à l'encontre d'une probabilité de confusion, il est peu probable que des facteurs comme le coût entraînent une conclusion différente [*Masterpiece*, précité].

[79] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

#### ***Circonstance de l'espèce : état du registre et du marché***

[80] La Requérante a également fourni la preuve de l'état du registre et l'état du marché afin d'établir que les marques de commerce comportant l'élément « CAN » ou « SURE » sont courantes dans le commerce de l'assurance. La Requérante affirme qu'il s'agit d'un facteur clé en l'espèce.

[81] L'existence courante d'un certain élément dans les marques de commerce tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres caractéristiques des marques de commerce et à les distinguer par ces autres caractéristiques [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); et *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF)]. Cependant, comme il est noté dans *Kellogg*, ce principe nécessite que les marques de commerce contenant l'élément commun aient [TRADUCTION] « un emploi plutôt étendu » dans le marché pertinent.

[82] Lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes est cerné dans le registre, on peut conclure à tout le moins d'un certain emploi de l'élément commun; lorsque le nombre de marques de commerce pertinentes cernées n'est pas grand, la preuve d'un tel emploi doit être fournie [voir *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*,

2017 CF 327; et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques de commerce en cause; et (iii) celles qui incluent l'élément en question en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197, conf par 2017 CF 38].

[83] Il est a été soutenu que le nombre exact de marques de commerce nécessaire pour établir l'adoption commune d'un élément dépend probablement des faits d'une affaire donnée [*Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539]. En effet, ce « n'est pas la quantité ou les chiffres seuls qui importent, mais plutôt la qualité des éléments de preuve montrant l'emploi réel [de l'élément] commun [...] dans le secteur pertinent au Canada » [*Eclectic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP*, 2015 CF 1332, au para 92].

[84] La Requérante cite des affaires où aussi peu que sept enregistrements ont été jugés comme suffisant pour permettre de tirer des conclusions concernant l'état du marché. Cependant, les affaires antérieures aux directives de la Cour fédérale dans *Laverana* doivent être approchées avec attention. Dans *Laverana*, la Cour a conclu que, en l'absence de preuve d'emploi actuel, avoir 10 marques de commerce déposées comportant le mot HONEY, au nom de sept propriétaires différents, était insuffisant pour conclure que HONEY était commun dans le commerce. Subséquemment, dans *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581, révisé par 2016 COMC 150, la Cour fédérale a conclu que la preuve d'au moins 13 enregistrements pertinents ne justifiait pas la conclusion que l'élément commun était répandu. En revanche, dans *Kellogg*, où la Cour d'appel fédérale a conclu que l'élément NUTRI avait été communément adopté dans le commerce des aliments comme suggérant un attribut désirable des aliments (particulièrement les aliments santé), la preuve avait démontré l'existence de 47 marques de commerce déposées et autant de noms commerciaux contenant cet élément. Dans ces circonstances, la cour a conclu qu'il serait inapproprié d'essentiellement accorder à l'opposant un droit propriétaire exclusif au mot NUTRI à l'égard des produits alimentaires.

[85] En l'espèce, l'affidavit de Mme Isaj fournit les détails de divers enregistrements et de demandes en suspens pour des marques de commerce contenant l'élément CAN ou SURE, appartenant à des tiers pour l'emploi en liaison avec des services d'assurance et connexes, y compris la souscription de valeurs mobilières et d'autres services financiers ou de courtage [Pièce A]. Elle fournit également des captures d'écran de diverses pages Web arborant des marques de commerce, des noms commerciaux, des noms de domaine ou des adresses de courriel contenant l'élément CAN ou SURE, y compris certains archivés par le site Wayback Machine au fil des années [Pièces C à V]. Les marques de commerce arborées sur les pages Web semblent être celles représentées par les enregistrements et les demandes [pour les corrélations proposées par la Requérante, voir le paragraphe 41 et l'annexe 1 de ses observations écrites].

[86] L'Opposante affirme qu'une conclusion d'absence d'emploi au Canada devrait être tirée pour les marques de commerce omises des imprimés de sites Web de Mme Isaj. Cependant, la Requérante affirme que sa preuve fondée sur des sites Web ne vise pas établir le nombre de marques de commerce actuellement employées, mais simplement appuyer les conclusions qui peuvent être tirées de l'état du registre. Selon l'affirmation de la Requérante, le nombre de marques de commerce au registre est suffisant pour tirer la conclusion que les mots CAN et SURE ont chacun un emploi répandu en tant qu'éléments de marques de commerce pour les services d'assurance et connexes et la preuve fondée sur des sites Web appuie cette conclusion en confirmant que, à tout le moins, les marques de commerce particulières qu'ils illustrent sont employées.

[87] Je ne suis pas prête à tirer la conclusion mise de l'avant par l'Opposante, puisque les marques de commerce absentes des imprimés de sites Web peuvent être employées ailleurs que sur Internet. En revanche, lorsque la preuve indique que la marque de commerce d'une entité étrangère est employée en ligne, mais que les pages Web fournies à titre de pièces semblent cibler seulement ce pays étranger, l'emploi au Canada semble peu probable. Cependant, cela ne veut pas signifier que ces marques de commerce doivent être exclues de l'état du registre. En effet, la conclusion qui peut

être tirée d'un grand nombre de références pertinentes au registre est qu'au moins *certaines* de ces références sont employées, alors que d'autres ne le sont peut-être pas.

[88] L'Opposante observe également que les références pertinentes en l'espèce sont celles qui n'ont aucun élément figuratif distinctif, qui comportent l'élément CAN ou SURE d'une façon [TRADUCTION] « frappante » ou [TRADUCTION] « intrigante » semblable à CANSURE et qui couvrent des services d'assurance en tant que tels, particulièrement à l'égard du cannabis. En revanche, la Requérante affirme qu'il serait inapproprié d'exclure les éléments figuratifs ou autres si les clients peuvent toujours considérer CAN ou SURE comme un élément de la marque de commerce ou d'exclure les marques de commerce couvrant d'autres services financiers, lesquels sont tout de même étroitement associés aux services d'assurance. J'estime que les références pertinentes sont celles qui comportent CAN ou SURE comme un élément précis dans un mot inventé, peu importe le dessin accompagnant, et qui couvrent soit des services d'assurance, soit des services financiers qui sont suffisamment généraux pour concerner l'assurance. Compte tenu de la ressemblance visuelle et de l'ambiguïté phonétique qui peuvent s'appliquer (par exemple, la Marque peut être lue comme « CANNA-SURE » ou « CAN ASSURE »), j'estime également que les mots inventés pertinents se terminant par la séquence « INSURE » ou « ASSURE », ainsi que les phrases de deux mots commençant ou se terminant par le mot « SURE ».

#### L'élément CAN

[89] En ce qui a trait à la première séquence « CAN », elle apparaît dans 20 marques de commerce pertinentes. Ce dénombrement ne comprend pas la marque figurative « CAN ASSISTANCE (Logo seul) », laquelle n'a aucun élément nominal, la marque de commerce THE CANADIAN TIRE SURE LIFE INSURANCEPLAN, où « CAN » n'est pas un élément distinct, mais qui fait plutôt partie du mot CANADIAN, ou les deux demandes formelles pour lesquelles aucune preuve d'emploi n'a été fournie. Ce ne sont pas toutes les descriptions de services pour ces 20 entrées qui font expressément référence à l'assurance, toutefois j'estime que [TRADUCTION] « services financiers,

nommément services bancaires et d'hypothèque » (WELCOME2CAN) est suffisamment large pour couvrir l'assurance hypothèque; j'estime que [TRADUCTION] « services de conseils financiers et de gestion de portefeuille » (NATCAN) est suffisamment large pour couvrir l'offre de conseils sur les considérations en matière d'assurance qui influenceraient habituellement un portefeuille financier; et j'estime que [TRADUCTION] « services financiers, nommément [...] services de courtage » (CANACCORD'S ALLIANCE PROGRAM) est suffisamment large pour couvrir les [TRADUCTION] « services de courtage d'assurance » (lesquels sont peu importe couverts par l'enregistrement connexe CANACCORD GENUITY).

[90] Cela étant dit, je note que plusieurs des propriétaires inscrits ont chacun deux ou enregistrement comportant le même mot inventé avec CAN comme préfixe, nommément Canaccord Genuity (CANACCORD, CANACCORD GENUITY, CANACCORD'S ALLIANCE PROGRAM); l'Association d'Hospitalisation Canassurance (CANASSISTANCE, CANASSISTANCE & Dessin); Patchell Holdings (CAN-FIT PRO, CANFITPRO Dessin, CANFITPRO & Dessin); et Can-Global Alliance (CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED, CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED & Dessin). J'estime que la vue de la même marque de commerce avec le préfixe CAN et sans dessin ou avec et sans libellé descriptif supplémentaire ou sous-marques n'accroît pas la capacité d'un consommateur à faire la différence entre différentes marques de commerce formées de CAN. Par conséquent, je compterai de telles variations pour une seule marque de commerce formée de CAN une seule fois.

[91] Les références pertinentes, ainsi que les pièces correspondantes démontrant l'emploi et les années de toute page Web archivée, le cas échéant, sont énumérées dans le tableau ci-dessous :

N° d'enregistrement ou de demande (statut de la demande)	Marque de commerce	Propriétaire	Preuve d'emploi (année d'archive)
LMC416499	CANACCORD	Canaccord Genuity Corp.	--

LMC1,099,068	CANACCORD GENUITY		
LMC730,206	CANACCORD'S ALLIANCE PROGRAM		
2,020,894 (formalisée)		Canam Insurance Services (2018) Limited	C
LMC688,117	CANASSURANCE	Association d'Hospitalisation Canassurance	--
LMC362,563	CANASSISTANCE		
LMC602,761			
LMC1,011,246	CANFIN	Canfin Holdings Inc.	--
LMC638,606	CAN-FIT-PRO	Patchell Holdings Inc.	--
LMC977,630			
LMC807,306			
LMC929,375		Can-Global Alliance Incorporated	E
LMC929,371	CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED		
LMC1100,620	CANTRUST FINANCIAL	Cantrust Financial Services Inc.	F (2015, 2017, 2020, 2021)
LMC499,545	CANUS	The Canada Life Assurance Company	G (2021)
LMC546,511	CANEU		D (2021)
LMC847,591	EventCan Plus Insurance	ENCON Group Inc.	--
LMC381,117	NATCAN	Banque Nationale du Canada	--
LMC1,002,508	VOXCAN	La compagnie d'assurance Belair	--
LMC932,945	WELCOME2CAN	Equitable Bank	--

[92] Selon ce qui précède, j'estime que la preuve de Mme Isaj comprend essentiellement 14 marques de commerce formées de CAN, au nom de 12 différents propriétaires. Il semble que cinq de ces marques de commerce étaient employées à la date de l'affidavit de Mme Isaj, dans la publicisation de services d'assurance et connexes pour les Canadiens en ligne. Cependant, je note que deux des marques de

commerce employées, CANUS et CANEU, semblent être les versions anglaise et française de la même marque (pour l'assurance visant les employeurs canadiens avec des employés des É.-U.). De plus, même si les pages Web fournies à titre de pièces publicisent des services pour les Canadiens et satisfont aux exigences d'emploi de marques de commerce, j'estime que leur disponibilité est d'une importance limitée en elle-même. L'existence d'une page Web ne signifie pas qu'elle a été visitée par des Canadiens ou que l'une des marques de commerce arborée sur la page a acquis un quelconque degré de réputation dans le marché canadien [à cet égard, voir *Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson*, 2007 CF 411]. En l'absence de renseignements sur la portée des pages Web ou d'une quelconque indication que les Canadiens se sont prévalus des services connexes, de telles publicités n'établissent pas que les marques de commerce arborées sur ces pages ont été portées à l'attention des courtiers d'assurance ou des consommateurs au Canada dans une quelconque mesure significative.

[93] Essentiellement, le nombre de marques de commerce pertinentes au registre n'est pas grand et la preuve d'emploi dans le marché est limitée à l'existence de seulement quatre sites Web d'entreprise, sans aucune preuve qu'ils ont été consultés par des Canadiens autres que l'agent de la Requérante et sans confirmation que les services publicisés étaient en fait disponibles pour être exécutés au Canada. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure que l'élément CAN connaît [TRADUCTION] « un emploi plutôt étendu » au Canada ou que les consommateurs dans le marché des services d'assurance au Canada sont habitués à distinguer finement les marques de commerce formées de CAN.

#### L'élément SURE

[94] En ce qui a trait à la séquence « SURE », elle figure dans 50 marques de commerce pertinentes pour l'emploi en liaison avec les services d'assurance et connexes. Ce dénombrement ne comprend pas les six demandes en suspens pour lesquelles aucune preuve d'emploi au Canada n'a été fournie. Également, il ne comprend pas les marques de commerce **ASSUREX GLOBAL**, **ASSUREX**

INTERNATIONAL & Dessin, Surex ou UNSURE-ANCE, puisque je n'estime pas que « ASSUREX », « SUREX » ou « UNSURE-ANCE » comportent « SURE » en tant qu'élément *distinct* dans un mot inventé ou une courte phrase. Cependant, j'ai inclus la marque de commerce VacanSures dans l'analyse. Compte tenu de la similarité de sa construction à celle des marques de commerce des parties, j'estime que la forme au pluriel est une déviation mineure suffisante. J'ai également inclus la marque de commerce THE CANADIAN TIRE SURE LIFE INSURANCEPLAN : bien que dans l'ensemble il ne s'agisse pas d'une courte phrase, la marque de commerce peut également être considérée comme l'élément fondamental SURE ou SURE LIFE avec l'ajout d'une marque maison et d'un libellé descriptif.

[95] Comme auparavant, la liste de marques de commerce pertinentes comprend des cas où plusieurs enregistrements au nom d'un seul propriétaire comportent le même mot inventé avec le préfixe SURE. Aux fins de cette analyse, je compte chacun des ensembles suivants de variations pour une seule marque de commerce formée de SURE une seule fois : les marques nominales et figuratives ACRISURE et ACRISURE EDGE; les marques nominales et figuratives BENESURE; l'ensemble de trois marques de commerce ISURE/ISURE.CA; les marques nominales et figuratives DEALERSURE; EQUISURE et EQUISURE FINANCIAL; HOLIDAYSURE PLAN et HOLIDAYSURE TRAVEL INSURANCE & Dessin; PrimaSure, PrimaSure Multi et PrimaSure Uno; et les marques nominales et figuratives SINOSURE.

[96] Les références pertinentes, ainsi que les pièces correspondantes démontrant l'emploi et les années de toute page Web archivée, le cas échéant, sont énumérées dans le tableau ci-dessous :

N° d'enregistrement ou de demande (statut de la demande)	Marque de commerce	Propriétaire	Preuve d'emploi (année d'archive)
LMC834,580	ACCIINSURE	Banque Nationale	--
LMC1,059,560	ACRISURE	Acrisure, LLC	<i>H (des États-Unis)</i>
LMC1,059,558			--
LMC1,041,075	ACRISURE EDGE		
LMC1,041,089			
LMC577,276	ASSISTANCE-USURE	Ford Motor Company	--
LMC833,246	BE SURE	CCV Insurance & Financial Services Inc.	<i>J (variante « Be Sure You're Protected »)</i> (2013, 2016, 2018, 2021)
LMC790,806	BENESURE	The Manufacturers Life Insurance Company	--
LMC831,890			
LMC724,451	BSURE@ISURE.CA	Limelight Holdings Ltd.	O (2021)
LMC723,178	ISURE		O (2008, 2012, 2016, 2021)
LMC1,040,997	ISURE		
LMC727,989	ISURE.CA		
LMC980,829	MYSURE		O (2016, 2021)
LMC885,351	CRIMESURE	Liberty Mutual Insurance Company	--
LMC511,995	DEALERSURE	Arthur J. Gallagher Canada Limited	K (2021)
LMC515,596			--
LMC836,255	SURE SOLUTIONS	Gallagher Benefits Services (Canada) Group	--
LMC775,358	Eco-Sure	NFP Canada Corp.	--

LMC956,880	Engsure	Unigroup General Insurance Ltd.	--
LMC541,225	EQUISURE	Equisure Financial Network Inc.	--
LMC541,226	EQUISURE FINANCIAL NETWORK		
LMC808,214	ERASSURE	Estate Risk Protection Plan Inc.	L (2012, 2016, 2018, 2021)
LMC1,037,275	GO SURE	Gore Mutual Insurance Company	--
LMC1,067,065	SUREAWAY	Green Shield Canada	S (2021)
1,974,595 (recherchée)	GSC sureHEALTH		M (2020, 2021) ( <i>marques de commerce GSC et SUREHEALTH présentées séparément</i> )
LMC849,925	HealthSure	Acure Health Corp.	N (2015, 2018, 2021)
LMC447,538	HOLIDAYSURE PLAN	Royal Bank of Canada	--
LMC469,298			
LMC559,045	VacanSures		
LMC531,749	MARINASSURE	Marsh Canada Limited	P
LMC862,372	PrimaSure	Nexim Canada Inc.	--
LMC862,374	PrimaSure Multi		
LMC862,373	PrimaSure Uno		
LMC654,961	SINOSURE	China Export & Credit Insurance Corporation	<i>R (de la Chine)</i>
LMC858,377			
LMC847,242	SITESURE	Chubb Limited	--
LMC688,540	SUREFLEET SOLUTIONS	RSA Insurance Group Limited	--
LMC841,750	SUREGAIN	William Maidment	--
LMC819,711	SURE-SKI	Mainway Hunter Creighton	--
LMC819,710	SURE-SWING		
LMC1,005,696	SURE TRUST	Canadian Imperial Bank of Commerce	--

LMC333,718	TEL-SURE	Johnson Inc.	--
LMC855,773	THE CANADIAN TIRE SURE LIFE INSURANCEPLAN	Canadian Tire	--
LMC217,878	TRAVELSURE	North American Air Travel Insurance Agents Ltd.	--
LMC824,597	WEDENSURE	NW Insurance Brokers Ltd.	--
LMC722,423	WELLSURE	F.P. Butler Inc.	U (2019, 2020, 2021) (des États-Unis)
LMC757,575	WINDOORSURE	Belpac Capri Insurance Brokers Ltd.	--
LMC1,052,436	WINSURE	Winfield Solutions, LLC	--
LMC889,484		Zipsure Insurance Brokers Limited	V (variante omettant « .ca ») (2013 (marque nominale), 2016, 2019, 2021 (omettant « .ca »))

[97] En l'espèce, je compte essentiellement 38 marques de commerce formées de SURE pertinentes (37 faisant l'objet d'un ou plusieurs enregistrements et une étant visée par une demande) au nom de 33 propriétaires différents. (Je note que les marques de commerce HOLIDAYSURE et VacanSures de la Banque Royale du Canada semblent à première vue être possiblement les versions anglaise et française de la même, mais sans preuve de la manière d'emploi, il n'est pas possible de le confirmer.) Il semble que 14 des 38 marques de commerce, au nom de 11 propriétaires différents, étaient employées comme marques de commerce, noms commerciaux, noms de domaine ou adresses de courriel à la date de l'affidavit de Mme Isaj dans la publicisation de services d'assurance et connexes pour les Canadiens en ligne. Cependant, trois de ces marques de commerce, à savoir ACRISURE [Pièce H], SINOSURE [Pièce R] et WELLSURE [Pièce U], sont enregistrées par des entités étrangères dont les sites Web semblent provenir de l'extérieur du Canada. Bien que la marque de commerce WELLSURE est publicisée comme étant [TRADUCTION] « mondiale », les pages Web ne fournissent aucun détail à cet égard et aucune des pages Web fournies à l'égard de l'une de ces trois marques de commerce n'indique si les services connexes sont disponibles au Canada. Je note également que la marque

de commerce BE SURE [Pièce J] est seulement arborée sur les pages Web archivées jusqu'à l'année 2021, étant remplacée en 2022 par la phrase « Be Sure You're Protected », ce qui soulève une question quant à savoir si l'emploi de la marque de commerce BE SURE a été discontinué. Je n'estime pas que la phrase « Be Sure You're Protected » comporte « SURE » ou même la phrase de deux mots « BE SURE » comme élément distinct ou comme variation mineure acceptable de la marque de commerce BE SURE.

[98] En bout de compte, j'estime que 10 marques de commerce pertinentes, au nom de 7 propriétaires différents, sont arborées sur les pages Web de 2022 faisant expressément référence au Canada : SUREAWAY et SUREHEALTH (même propriétaire); ISURE, BSURE@ISURE.CA et MYSURE (même propriétaire); DEALERSURE; ERASSURE; HEALTHSURE; MARINASSURE; et ZIPSURE.

[99] De nouveau, j'estime que la simple existence de telles pages Web est d'une importance limitée en l'absence de renseignements sur le nombre de Canadiens qui ont consulté les pages Web ou qui ont fait appel aux services connexes. Malgré tout, les publicités semblent à première vue provenir de sites Web actifs, en effet certaines des pages Web ont légèrement évolué au cours des années, et il n'y a rien pour suggérer que les services publicisés ne sont pas en fait offerts au Canada. En bout de compte, compte tenu du nombre légèrement plus élevé d'exemples fournis que pour CAN, je suis prête à accepter qu'au moins certaines des publicités employant les marques de commerce formées de SURE ont été vues par des acheteurs potentiels de services d'assurance au Canada.

[100] En tenant compte de la preuve à l'égard des marques de commerce formées de SURE dans son ensemble, je suis prête à conclure de l'enregistrement de 37 marques de commerce, au nom de 33 propriétaires différents, qu'à tout le moins certaines de ces 37 marques de commerce sont employées dans le marché canadien. Cette conclusion est appuyée par le fait que neuf de ces marques de commerce déposées, plus une visée par une demande, sont arborées dans de la publicité en ligne qui a, à tout le moins, été présentée à des consommateurs au Canada, dans certains cas pendant

plusieurs années. Dans l'ensemble, j'estime que le niveau de preuve fourni est suffisant pour tirer la conclusion que l'élément SURE a été communément adopté pour les marques de commerce dans le domaine de l'assurance, particulièrement comme suffixe. Cela étant dit, en l'absence de preuve quant à l'étendue à laquelle de telles marques de commerce sont en fait employées, je suis seulement prête à conclure que les consommateurs dans le marché pour les services d'assurance au Canada sont habitués de distinguer les marques de commerce avec le suffixe SURE dans une mesure limitée.

#### Conclusion sur l'état du registre et l'état du marché

[101] Il est important de garder à l'esprit que la ressemblance entre les marques de commerce des parties en l'espèce va au-delà du suffixe commun SURE, incluant également le préfixe commun CAN. La Requérente affirme que, à la lumière de la nature suggestive et de l'aspect commun de chacun de ces éléments individuellement, les marques de commerce pertinentes à inclure dans l'évaluation ne se limitent pas celles qui combinent les deux éléments. Cependant, comme il a été remarqué ci-dessus, je ne suis pas en mesure de conclure à l'adoption commune de l'élément CAN à partir de la preuve fournie. J'accepte que les Canadiens soient quelque peu habitués à voir des marques de commerce se terminant par « SURE » dans le domaine de l'assurance et, par conséquent, puissent porter plus d'attention à la partie initiale de telles marques de commerce. Cependant, la preuve n'arrive pas à établir que les acheteurs de services d'assurance au Canada sont habitués à distinguer les marques de commerce aussi semblables que celles des parties et en particulier les marques de commerce comprenant à la fois CAN et SURE.

[102] En ce qui a trait à la nature suggestive des éléments communs, je reconnais que, dans *Assurant, Inc c Assurancia Inc*, 2018 CF 121, la Cour fédérale a conclu que des petites différences étaient suffisantes pour distinguer les marques de commerce des parties ASURANT et ASSURANCIA, les deux destinées à l'emploi en liaison avec des services associés au domaine de l'assurance, compte tenu du fait que l'élément commun « ASSURAN » était fortement suggestif. La Cour a conclu que les suffixes T et

CIA dans cette affaire étaient suffisants aux fins de la distinction. Cependant, dans *Assurant*, les recherches ont dévoilé 69 marques de commerce pertinentes contenant « ASSUR » dans le domaine de l'assurance ainsi que 130 courtiers et 37 assureurs employant « ASSURAN » dans leur nom d'entreprise. Le grand nombre de résultats pertinents a permis à la Cour de conclure que l'élément commun était répandu dans l'industrie. La preuve en l'espèce n'atteint pas le même niveau. De plus, dans *Assurant*, la différence critique donnait aux marques de commerce une fin différente, les rendant [TRADUCTION] « dissimilaire dans le son » et créant une différence conceptuelle, puisque la marque de commerce ASSURANCIA du requérant était un mot inventé, contrairement à la marque de commerce de l'opposant, laquelle était le mot courant du dictionnaire français ASSURANT. La situation se distingue en l'espèce : la différence entre les marques de commerce se situe plus subtilement au milieu des marques, lesquelles demeurent très semblables dans le son, et les deux sont des mots inventés d'une façon semblable. Dans les circonstances, je n'estime pas que la nature suggestive des marques de commerce réduise l'importance du fait qu'elles partagent l'élément CAN en plus du suffixe SURE.

[103] Des marques de commerce mises de l'avant par Mme Isaj, aucune ne contient à la fois CAN et SURE (ou un équivalent phonétique) comme éléments distincts à l'intérieur du même mot inventé. Bien que THE CANADIAN TIRE SURE LIFE INSURANCE PLAN et VacanSures comportent la séquence « CAN », il ne s'agit pas d'un élément distinct dans l'un ou l'autre cas, faisant partie du mot anglais « CANADIAN » dans la première marque de commerce et partie du mot français « vacances » (orthographié de façon créative par « VacanS »), dans la deuxième. De plus, bien que la séquence « SUR », comme équivalent phonétique de « SURE », apparaît avec l'élément CAN dans les marques de commerce CANASSURANCE, CanAm Insurance Dessin et EventCan Plus Insurance, elle le fait en faisant partie des mots ASSURANCE et INSURANCE et pas comme élément distinct. Nonobstant tout cela, j'estime que les marques de commerce CANASSURANCE et VacanSures sont particulièrement pertinentes à l'analyse, puisque les deux comportent la syllabe CAN suivie par la syllabe SURE (ou un équivalent phonétique). Cependant, l'emploi de ces marques de commerce n'a pas été démontré et je ne suis pas en mesure de conclure à

l'adoption commune des éléments CAN et SURE ensemble à partir de seulement deux enregistrements de marques de commerce.

[104] Je note que la preuve de l'état du registre de la Requérante comporte plusieurs paires de marques de commerce formées de SURE qui partagent plus que l'élément SURE seulement, comme, par exemple, ACCINSURE / ACRISURE, ECO-SURE / EQUISURE, WINSURE / WINDOWSURE, SUREX / ASSUREX GLOBAL, BE SURE / BENESURE, BE SURE / BSURE@ISURE.CA et SUREHELATH / HEALTHSURE. Cependant, seulement pour les deux derniers cas une preuve d'emploi contemporain a été fournie et, comme il est indiqué ci-dessus, cette preuve n'établit pas si une quelconque marque de commerce en particulier a été portée à l'attention des consommateurs dans une quelconque mesure. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure à partir de la preuve que les consommateurs sont habitués à distinguer finement les marques de commerce formées du préfixe SURE de façon semblable en général.

[105] En bout de compte, le nombre de marques de commerce déposées qui se terminent par le suffixe SURE est suffisant pour me permettre de conclure qu'il est plutôt répandu dans l'industrie de l'assurance d'adopter des marques de commerce avec le suffixe SURE, avec comme résultat que les consommateurs devraient être quelque peu habitués à distinguer de telles marques de commerce. Cependant, je n'estime pas que la preuve est suffisante pour établir que le courtier d'assurance ou le client moyen est habitué à différencier les marques de commerce débutant par CAN et se terminant par SURE ou combinant autrement ces deux éléments.

[106] En résumé, compte tenu du nombre de marques de commerce pertinentes au registre et de la preuve à l'appui suggérant à tout le moins un certain emploi par des tiers dans le marché (en plus du propre emploi par l'Opposante), j'estime que je suis en mesure de conclure que les acheteurs potentiels sont quelque peu habitués d'apercevoir les marques de commerce se terminant par SURE dans ce domaine, mais que la preuve n'arrive pas à établir que les acheteurs de services d'assurance au Canada sont habitués à faire des distinctions particulièrement fines parmi de telles

marques de commerce ou à distinguer des marques de commerce combinant les deux éléments CAN et SURE. Par conséquent, je n'estime pas que ce facteur aide la Requérante dans une quelconque mesure utile.

***Circonstances de l'espèce : Famille de marques alléguées de l'Opposante***

[107] Lorsque plusieurs marques de commerce ayant des caractéristiques communes sont enregistrées et employées par le même propriétaire, cette série est appelée une « famille ». Posséder une famille de marques de commerce accroît la probabilité que les consommateurs supposent qu'une nouvelle marque de commerce ayant les mêmes caractéristiques soit simplement un autre membre de la famille [*Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[108] Une partie qui cherche à invoquer ce concept doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce au sein de la présumée famille et un tel emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc*, 2020 CF 508; et *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, si la caractéristique commune est également commune au commerce, alors elle ne peut pas former la fondation d'une famille de marques [*Benjamin Moore & Co Limited c Home Hardware Stores Limited*, 2017 CAF 53; *Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1999), 3 CPR (4th) 298 (CAF)].

[109] Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce pour savoir en quoi la famille de marques peut influencer sur l'analyse relative à la confusion, y compris la mesure dans laquelle la famille est devenue connue et si elle est employée dans un contexte particulier, par exemple, en conjonction avec le nom d'une société [*Benjamin Moore*, *ibid.*].

[110] L'Opposante affirme qu'elle possède une famille de marques de commerce comportant le suffixe « SURE » en liaison avec des services identiques et qu'il existe [TRADUCTION] « un degré dominant de ressemblance sur le plan visuel et conceptuel entre la Marque et la Famille de Marques \*SURE de l'Opposante » [observations

écrites, para 21]. La Requérante observe que seulement les marques de commerce avec le suffixe SURE qui ont été invoquées dans la déclaration d'opposition peuvent être incluses dans une quelconque famille de marques que l'Opposante est en mesure d'établir et que les marques de commerce non invoquées dans la déclaration d'opposition, y compris la marque de commerce CANNASURE de l'Opposante, ne peuvent faire l'objet d'aucune considération. Cependant, une marque de commerce n'a pas à être invoquée dans la déclaration d'opposition pour être considérée comme faisant partie des [TRADUCTION] « circonstances de l'espèce » [*H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, 2006 CF 538, citant *Premdor Inc c Alcan Aluminum Ltd* (1997), 84 CPR (3d) 393 à la p 400 (COMC)]. Le fait que la marque de commerce CANNASURE de l'Opposante (entre autres) n'a pas été invoquée comme marque de commerce séparée signifie que la probabilité de confusion entre elle et la Marque ne peut pas faire l'objet de considérations à titre de motif d'opposition [selon *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil* (1984), 79 CPR (2d) 12 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, l'emploi et la promotion de la marque de commerce CANNASURE de l'Opposante, dans le cadre d'une famille de marques ou autrement, peuvent tout de même être considérés comme une circonstance de l'espèce dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce CANSURE de l'Opposante [en ce qui a trait cette dernière, voir *H-D Michigan*, *ibid.*].

[111] Les observations écrites de l'Opposante comprennent également l'allégation qu'elle possède une famille de marques de commerce qui contient le préfixe « CAN », y compris CAN-SURE, CANSURE et CANNASURE [para 21]. Cependant, comme je l'ai noté au début de mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, j'estime que CAN-SURE et sa version modernisée CANSURE sont simplement des variations de la même marque de commerce. L'ajout ou le retrait du tiret n'ajoute aucun élément à la famille alléguée; plutôt, l'emploi de la version avec tiret appuie l'emploi de la version sans tiret et vice-versa. La famille alléguée serait donc composée de seulement cette marque de commerce et de CANNASURE. Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, deux marques de commerce sont un nombre insuffisant pour constituer une famille. Par conséquent, le concept de famille de marques de commerce ne s'applique pas à l'emploi par l'Opposante du préfixe CAN dans son image de marque.

[112] En ce qui a trait à la famille de marques de commerce alléguée comportant le suffixe « SURE », la preuve de M. Copeland peut se résumer comme suit :

- Depuis 2017, l'Opposante emploie une série de marques de commerce qui se terminent par « SURE » en liaison avec les [TRADUCTION] « services d'assurance » et la [TRADUCTION] « souscription d'assurances », ainsi que [TRADUCTION] « [l']offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance » [para 5, avec des imprimés d'enregistrements et de demandes en suspens pour l'enregistrement de telles marques de commerce à la Pièce C]. Ces marques de commerce comprennent non seulement les Marques de produits invoquées, mais également d'autres marques de commerce pour lesquelles l'Opposante a déposé une demande d'enregistrement, dont les détails sont établis à l'annexe C de cette décision (les Marques en suspens). Elles comprennent également la marque de commerce CANNASURE, en liaison avec laquelle l'Opposante a offert des assurances sur mesure à l'industrie du cannabis au Canada depuis novembre 2017 et pour laquelle l'Opposante estime être [TRADUCTION] « une extension naturelle et intuitive de nos marques CANSURE et de notre famille de marques \*SURE », incitée par l'anticipation de la légalisation du cannabis au Canada [para 12].
- Les Marques de produits invoquées sont employées au Canada depuis au moins aussi tôt que mars 2017 : FARMSURE, BUILDERSURE, PROSURE, ENVIROSURE, REALYSURE et CYBERSURE [para 15]. La Marque de produits invoquée CARGOSURE est employée au Canada depuis au moins aussi tôt qu'août 2018 [para 15, Pièce K].
- Le site Web à *cansure.com* énumère les gammes de produits suivants, comme l'illustrent les pages Web archivées du 14 août 2020, du 1<sup>er</sup> octobre 2020 et du 19 janvier 2021 [Pièce H] :

Gammes de produits commerciaux

- BUILDERSURE™ : Construction
- CANNASURE

- CARGOSURE™
- CYBERSURE™ : Cybersécurité et fuite de données
- ENVIROSURE™ : Responsabilité pollution
- MANUFACTSURE™ : Commerce en gros et de détail
- PROSURE™ : Responsabilité professionnelle
- REALTYSURE™ : Produits immobiliers résidentiels

Gammes de produits personnels

- EVENTSURE™ : Événements spéciaux
  - FARMSURE™ : Produits de fermes et de ranches d'agrément
- M. Copeland a acheté le nom de domaine *www.cannasure.ca* en octobre 2018 et redirige les consommateurs au site Web à *www.cansure.come* [para 18]. La marque de commerce CANNASURE, parfois présentée par « CANNASURE PAR CANSURE », est arborée sur le site Web de l'Opposante dans la publicisation de polices pour les opérations de cannabis autorisées qui comprennent la couverture pour la responsabilité générale commerciale, la responsabilité des produits, le bris d'équipement et d'autres extensions de la couverture [capture d'écran du 18 janvier 2021, au para 13].
  - Les demandes d'assurances disponibles pour le téléchargement sur le site Web comprennent CARGOSURE CANNABIS TRANSPORTATION SUPPLEMENT pour le secteur maritime intérieur (en date de septembre 2018), ainsi que CANNASURE LICENSED CANNABIS RETAIL /DISTRIBUTION APPLICATION et CANNASURE LICENSED CANNABIS PRODUCERS / MANUFACTURERS APPLICATION (les deux en date de juillet 2018) [para 8 et 13, Pièces G et J].
  - Des brochures pour divers produits d'assurance offerts sous les Marques de produits invoquées ont été publiées d'avril 2018 à avril 2020; celles-ci comprennent une ou plusieurs brochures pour chacune des gammes de produits FARMSURE, BUILDERSURE, PROSURE, ENVIROSURE, REALTYSURE, CYBERSURE et CARGOSURE [para 15, Pièce K].

- Des brochures intitulées CANNASURE BY CANSURE et CANNASURE RETAIL BY CANSURE pour des produits d'assurance dans la gamme de produits CANNASURE, identifiés de façon variable par CANNASURE, CANNASURE BY CANSURE ou CANNASURE™ RETAIL, ont été publiées en juillet 2018 et en juin 2020 [para 13, Pièce J].
- Divers documents promotionnels et publicités en date de [TRADUCTION] « 2017 et avant » à 2021 comportent des marques de commerce de la famille alléguée [Pièce F] :
  - Plusieurs publicités en date de [TRADUCTION] « 2017 et avant » font la promotion de l'assurance pour cybersécurité et fuite de données CYBERSURE.
  - L'une des publicités de 2018 fait la promotion de CANNASURE by Cansure / Cansure by Cansure, une solution d'assurance pour les opérations de cannabis autorisées, des producteurs aux détaillants.
  - D'autres publicités de 2018 font la promotion de CYBERSURE PLUS / Cybersure Plus, l'assurance construction BUILDERURE ou de CARGOSURE OCEAN (bannière LinkedIn de 2018). L'une des publicités miniatures destinées comme signature de courriel fait la promotion de CARGOSURE.
  - Les publicités dans les années 2020 comprennent celles pour la police de cours de construction BUILDERSURE / BuilderSURE, la police pour clubs et instructeurs de conditionnement physique PROSURE, la couverture pour responsabilité professionnelle PROSURE, la fabrication et la vente en gros MANUFACTSURE, les biens immobiliers commerciaux et résidentiels REALTYSURE, le forfait pour transport CARGOSURE MTC, CYBERSURE by Cansure, CYBERSURE, assurance pour la cybersécurité et la fuite de donnée, CANNASURE by Cansure, CANNASURE BY CANSURE, CANNASURE RETAIL BY CANSURE et la couverture CANNASURE pour les

fabricants, les producteurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis autorisés.

- Un article du 6 mars 2019 publié en ligne dans *Insurance Business Magazine* (imprimé le 14 janvier 2022) met en lumière les offres de l'Opposante pour les producteurs, les fabricants, les détaillants et les distributeurs de cannabis autorisés, notant que [TRADUCTION] « Cansure a lancé un nouveau produit nommé "Cannasure", lequel offre une solution d'assurance complète pour les opérations de cannabis autorisées » [para 4, Pièce B].

[113] Je suis convaincue que l'Opposante a démontré l'emploi des Marques de produits invoquées à la date pertinente, ainsi que la Marque en suspens MANUFACTSURE et la marque de commerce supplémentaire CANNASURE. Par conséquent, cette série de marques de commerce, chacune associée à une gamme de produits individuelle, peut potentiellement former une famille. Cependant, je note que chacune de ces marques de commerce est habituellement arborée dans les environs du Logo CANSURE ou d'un nom commercial composé du nom CANSURE ou CANSURE ou l'intégrant. Souvent, la boîte avec le slogan de l'Opposante est également dans les environs.

[114] De plus, comme il en a été question dans le cadre de la circonstance de l'espèce précédente, la Requérante a fourni la preuve d'un certain nombre de marques de commerce avec le suffixe SURE au registre en liaison avec les services d'assurance ou connexes, ainsi que la preuve que certaines de ces marques de commerce sont employées pour publiciser des services destinés aux Canadiens en ligne. Je souligne en particulier les suivantes :

<b>N° d'enregistrement ou de demande (statut de la demande)</b>	<b>Marque de commerce</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Preuve d'emploi (année d'archive)</b>
LMC834,580	ACCIINSURE	Banque Nationale	--
LMC885,351	CRIMESURE	Liberty Mutual Insurance Company	--

LMC511,995	DEALERSURE	Arthur J. Gallagher Canada Limited	K (2021)
LMC775,358	Eco-Sure	NFP Canada Corp.	--
LMC956,880	Engsure	Unigroup General Insurance Ltd.	--
LMC541,225	EQUISURE	Equisure Financial Network Inc.	--
LMC808,214	ERASSURE	Estate Risk Protection Plan Inc.	L (2012, 2016, 2018, 2021)
LMC849,925	HealthSure	Acure Health Corp.	N (2015, 2018, 2021)
LMC447,538	HOLIDAYSURE PLAN	Royal Bank of Canada	--
LMC559,045	VacanSures		
LMC531,749	MARINASSURE	Marsh Canada Limited	P
LMC847,242	SITESURE	Chubb Limited	--
LMC333,718	TEL-SURE	Johnson Inc.	--
LMC217,878	TRAVELSURE	North American Air Travel Insurance Agents Ltd.	--
LMC824,597	WEDENSURE	NW Insurance Brokers Ltd.	--
LMC722,423	WELLSURE	F.P. Butler Inc.	U (2019, 2020, 2021)
LMC757,575	WINDOORSURE	Belpac Capri Insurance Brokers Ltd.	--

[115] Dans les circonstances, je n'estime pas que l'emploi par l'Opposante de la série de marques de commerce indiquée ci-dessus rendrait, en général, plus probable que les consommateurs qui rencontrent la Marque concluent qu'elle fasse partie de la famille de marques de l'Opposante fondée sur CANSURE, plutôt que d'être simplement l'emploi de SURE par un autre tiers comme suffixe dans une marque de commerce associée à l'assurance. Pour ces raisons, j'estime que le concept d'une famille de marques en tant que tel aide peu l'argument de l'Opposante.

***Circonstance de l'espèce : Emploi par l'Opposante de CANNASURE BY CANSURE***

[116] Malgré ma conclusion pour la section précédente, j'estime qu'il est toujours pertinent que l'Opposante ait fourni la preuve d'emploi de la marque de commerce CANNASURE BY CANSURE depuis 2018. J'estime que l'emploi de cette marque de commerce dans la publicisation du portefeuille de produits de l'Opposante renforce la probabilité que les consommateurs rencontrant la Marque à la date pertinente concluent

que les services associés proviennent de la même source que ceux publicisés sous la marque maison CANSURE de l'Opposante, y compris les produits d'assurance de l'Opposante pour le secteur du cannabis autorisé. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

[117] Je note également l'affirmation de la Requérante au fait que tout emploi de la marque de commerce CANNASURE de l'Opposante est ultérieur à la date de dépôt de la Demande et par conséquent n'est pas pertinent dans le cadre de cette opposition [observations écrites, para 8]. Cependant, la question dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) n'est pas celle de savoir quelle partie était la première à employer sa marque de commerce, mais plutôt si la marque de commerce du requérant est enregistrable à la date de la décision du registraire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'emploi et la promotion par un opposant d'une marque de commerce semblable au point de créer de la confusion après la date de dépôt de la demande sont pertinents à cet égard.

***Conclusion à l'égard de l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d)***

[118] Dans une procédure d'opposition, l'opposant n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt le requérant qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

[119] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CANSURE de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion principalement en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties et du chevauchement important dans le genre des services en question, avec le potentiel de similarité et de chevauchement dans les voies de commercialisation. Je garde à l'esprit que le caractère distinctif inhérent de la marque

de commerce de l'Opposante est faible et que la Requérante a fourni la preuve qui permet de conclure que l'élément SURE a été communément adopté comme élément de marques de commerce dans le domaine de l'assurance. Cependant, la preuve démontre également l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante depuis au moins 2010 et qu'elle était devenue connue dans une mesure significative à la date pertinente, alors qu'il n'y a aucune preuve d'emploi ou de promotion de la Marque au Canada et que la Requérante n'a pas établi que les acheteurs de services d'assurance au Canada seraient habitués à distinguer les marques de commerce qui sont semblables de la même façon que celles des parties. J'estime également que l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce CANNASURE BY CANSURE depuis au moins 2018 est une circonstance de l'espèce pertinente qui accroît la probabilité de confusion entre la marque de commerce déposée CANSURE de l'Opposante et la Marque.

[120] Compte tenu de tout ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi est donc accueilli.

### **CARACTÈRE DISTINCTIF EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI**

[121] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, pas plus qu'elle est en mesure de distinguer, les Services des services associés aux Marques de commerce CANSURE de l'Opposante et aux Marques de produits invoquées.

[122] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 13 juillet 2021, soit la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Afin que ce motif soit accueilli, l'opposant invoquant sa propre marque ou son propre nom doit établir que, à cette date, sa marque ou son nom était connu au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi de la marque de commerce d'une autre partie ou sinon être bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981),

56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (pvt) Ltd*, 2019 CF 1305].

[123] J'estime que la preuve d'emploi et de promotion de l'Opposante de sa marque de commerce CANSURE abordée ci-dessus est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. De plus, la date pertinente antérieure associée au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif ne modifie pas de façon importante les résultats du test de la confusion exécuté dans le cadre du motif fondé sur l'enregistrabilité à l'égard de cette marque de commerce. Dans le cadre d'un motif fondé sur le caractère distinctif, ce sont les services en liaison avec lesquels l'Opposante a démontré l'emploi actuel, plutôt que l'état déclaratif des services défini dans l'enregistrement de l'Opposante, qui gouvernent l'analyse et la manière et le contexte de l'emploi, de la promotion et de la publicisation de la marque de commerce acquièrent de l'importance. Cependant, aucune de ces distinctions n'exercerait une influence importante sur mon analyse en l'espèce.

[124] Comme pour ma discussion dans le cadre du motif précédent, je note également que la question dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif n'est pas celle de savoir quelle partie était la première à employer sa marque de commerce, mais plutôt si la marque de commerce que le requérant vise à enregistrer était distinctive à la date de production de la déclaration d'opposition. L'emploi et la promotion par un opposant d'une marque de commerce semblable au point de créer de la confusion après la date de dépôt de la demande sont pertinents pour la question de savoir si la marque de commerce visée par la demande est en mesure de distinguer les produits et services du requérant de ceux de l'opposant à la date de production de la déclaration d'opposition [à cet égard, voir également *BITVO INC et BITSO SAPI DE CV*, 2023 COMC 7; et *Navsun Holdings Ltd c Sadhu Singh Hamdard Trust*, 2020 COMC 64].

[125] Pour les raisons abordées dans la section précédente, le résultat du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est le même que celui pour le motif fondé

sur l'enregistrabilité. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est également accueilli.

**DROIT À L'ENREGISTREMENT EN VERTU DES ARTICLES 16(1)A), 16(1)B) ET 16(1)C) DE LA LOI**

[126] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada compte tenu de l'article 16(1) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la Demande ou à la date de premier emploi de la Marque (le cas échéant), la Marque créait de la confusion avec ce qui suit :

1. En vertu de l'article 16(1)a) : les Marques de commerce CANSURE de l'Opposante et les Marques de produits invoquées, que l'Opposante ou son prédécesseur en titre avaient précédemment employées ou révélées au Canada.
2. En vertu de l'article 16(1)b) : les Marques de produits invoquées de l'Opposante pour lesquelles l'Opposante ou son prédécesseur en titre avaient précédemment fait la demande d'enregistrement.
3. En vertu de l'article 16(1)c) : le nom commercial CAN-SURE de l'Opposante que l'Opposante ou son prédécesseur en titre avaient précédemment employé au Canada en liaison avec les services établis à l'annexe A de cette décision.

[127] Puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada, la date pertinente pour évaluer le droit à l'enregistrement en l'espèce est la date de dépôt de la Demande, à savoir le 11 juillet 2017.

[128] L'article 16 de la Loi n'exige pas qu'un opposant démontre un quelconque niveau d'emploi ou de réputation. Si l'opposant démontre que sa marque de commerce ou son nom commercial fonctionne comme tel, que l'emploi satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi, qu'il a eu lieu avant la date pertinente et que la marque de commerce ou le nom commercial n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande, alors l'opposant s'acquittera de son fardeau en vertu des articles 16(1)a) ou c) [JC *Penney Co c Gaberdine Clothing Co*, 2001 CFPI 1333; voir également *Olive Me Inc*, et

*al c 1887150 Ontario Inc*, 2020 COMC 26]. En ce qui a trait aux noms commerciaux, les principes figurant aux articles 2 et 4 de la Loi ont été considérés comme s'appliquant de façon à ce que l'emploi ait lieu dans la pratique normale d'une entreprise fonctionnelle et en liaison à la catégorie ou aux catégories de personnes avec qui une telle entreprise doit être menée; la présentation d'un nom commercial dans l'exécution ou la publicisation des services disponibles au Canada sera suffisante pour démontrer un tel emploi [voir *Carbon Trust Inc c Pacific Carbon Trust*, 2013 CF 946; et *Mr Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial en vertu de l'article 16(1)*b*) si sa propre demande a été déposée avant la date pertinente et est toujours en suspens lorsque la demande opposée a été annoncée aux fins d'opposition [article 16(4) de la Loi].

### **Article 16(1)a)**

[129] En ce qui a trait au premier volet du plaidoyer, j'estime que la preuve d'emploi et de promotion de l'Opposante de sa marque de commerce CANSURE abordée ci-dessus est suffisante pour établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date pertinente du 11 juillet 2017 et que la marque de commerce n'avait pas été abandonnée lorsque la Demande a été annoncée aux fins d'opposition du 13 janvier 2021. Ainsi, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*). De plus, la date pertinente antérieure associée au motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement ne modifie pas de façon importante les résultats de l'analyse de la confusion exécutée dans le cadre des motifs fondés sur l'enregistrabilité et le caractère distinctif à l'égard de cette marque de commerce.

[130] Bien que la période d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante soit plus courte à la date pertinente antérieure et que la marque de commerce n'était pas encore devenue connue dans une grande mesure ou n'avait pas été employée avec autant des services de l'Opposante (par exemple, le portail de courtage), ces facteurs malgré tout favorisent tout de même l'Opposante. De plus, la position de la Requérante à l'égard de l'état du registre et du marché n'est pas plus solide à la date antérieure. Également, l'Opposante ne peut pas invoquer l'emploi de sa marque de commerce

CANNASURE BY CANSURE à la date antérieure, toutefois je n'estime pas que ce facteur est déterminant.

[131] Tout compte fait, pour les raisons abordées dans les sections précédentes, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CANSURE de l'Opposante à la date pertinente pour ce motif d'opposition. Le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement en fonction de l'emploi de la marque de commerce CANSURE de l'Opposante est donc également accueilli.

### **Article 16(1)b)**

[132] En ce qui a trait au deuxième volet du plaidoyer, je note que les seules marques de commerce des Marques de produits invoquées pour lesquelles des demandes ont été déposées avant le 11 juillet 2017 sont REALYSURE, CARGOSURE et CYBERSURE, toutefois ces trois demandes d'enregistrement de marques de commerce sont devenues des enregistrements avant la date de l'annonce de la Demande de la Requérante [Affidavit Copeland, Pièce C]. Puisqu'aucune des demandes déposées avant la date pertinente n'était en suspens lorsque la Demande a été annoncée, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif. Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) de la Loi est donc rejeté.

### **Article 16(1)c)**

[133] En ce qui a trait au troisième volet du plaidoyer, bien que seulement le nom commercial CAN-SURE ait été invoqué, je considère l'emploi de l'une des formes « Can-Sure », « CanSure » ou « Cansure » comme l'emploi du nom commercial CAN-SURE invoqué de l'Opposante. En appliquant les principes établis dans *C// Honeywell Bull*, *Promafil* et *Nightingale*, j'estime que le nom commercial Can-Sure n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable dans les variations plus modernes CanSure et Cansure, l'omission du tiret étant seulement une mineure déviation qui n'influence pas la prononciation ou la signification du nom commercial. La dérivation de

« Cansure » des deux mots « Can » et « Sure » demeure évidente comme question de première impression. Cela est particulièrement le cas lorsque la marque de commerce est prononcée, mais j'estime que cela est également vrai d'un point de vue visuel [pour des conclusions semblables concernant l'emploi du tiret, voir *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*, 2013 COMC 65; et *Vision-Care Limited c Hoya Corporation*, [2000] COMC N° 86, 2000 CanLII 28625].

[134] J'estime également que l'emploi des noms commerciaux Can-Sure Underwriting et Can-Sure Underwriting Ltd constitue l'emploi du nom commercial CAN-SURE invoqué, puisque les ajouts de « Underwriting » et « Inc » sont des déviations mineures qui indiquent simplement le genre d'entreprise et la forme de l'organisation. Le nom commercial CAN-SURE se démarque suffisamment de ces éléments descriptifs supplémentaires et de l'indice organisationnel pour conserver son identité et demeurer reconnaissable. À des fins de commodité, je ferai référence aux noms commerciaux Can-Sure, Can-Sure Underwriting, Can-Sure Underwriting Ltd et Cansure par [reduction] « Nom commercial Can-Sure ».

[135] M. Copeland affirme que le Nom commercial Can-Sure a été employé de façon continue sur le site Web de l'Opposante ainsi que sur les demandes d'assurance, les fiches de produits, les documents promotionnels, les affiches, les rafales sur les médias sociaux, etc. [para 6]. En effet, les documents joints à titre de pièces à son affidavit pour démontrer l'emploi de la marque de commerce CANSURE et des Marques de produits invoquées, abordés ci-dessus, arborent aussi, en général, le Nom commercial Can-Sure. Je suis convaincue que ces documents démontrent l'emploi du Nom commercial Can-Sure avant la date pertinente et que le nom commercial n'avait pas été abandonné lorsque la Demande a été annoncée aux fins d'opposition du 13 janvier 2021. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve. C'est donc la Requérante qui a le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le Nom commercial Can-Sure à la date de dépôt de la Demande.

[136] J'arrive à la même conclusion à l'égard du Nom commercial Can-Sure qu'à l'égard de la marque de commerce CANSURE, pour essentiellement les mêmes raisons abordées dans le cadre du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a). Bien que la présence du tiret dans le nom commercial invoqué crée un point supplémentaire de différence visuelle, l'inclusion de cette distinction dans l'analyse du facteur de ressemblance dans le test en matière de confusion est insuffisante pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante.

[137] Le motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement en fonction de l'emploi du nom commercial CAN-SURE de l'Opposante est donc également accueilli.

### **AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA CONFUSION**

[138] L'Opposante fait valoir d'autres motifs d'opposition fondés sur ses droits en matière de marque de commerce et de nom commercial comme suit :

- En vertu de l'article 38(2)a.1) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, à la date de dépôt de la Demande, la Demande a été déposée de mauvaise foi puisque [TRADUCTION] « la Requérante était subséquemment consciente que le prédécesseur en titre de l'Opposante s'était opposé à son emploi au Canada ».
- En vertu de l'article 38(2)f), l'Opposante fait valoir que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, puisque la Marque :
  - (i) viole les marques de commerce déposées de l'Opposante mentionnées à l'annexe A, en contravention aux articles 19 et 20 de la Loi;
  - (ii) est employée d'une manière qui réduit probablement la valeur des Marques de commerce CANSURE de l'Opposante, en contravention à l'article 22 de la Loi;
  - (iii) si elle est employée par la Requérante, détourne l'attention du public vers ses services et son entreprise de façon à créer de la confusion, ou à

probablement en créer, au Canada entre eux et les services et entreprise de l'Opposante, en contravention à l'article 7b) de la Loi.

[139] Cependant, puisque quatre autres motifs d'opposition fondés sur la confusion de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs.

**MOTIFS D'OPPOSITION ALLÉGUANT LA NON-CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION RÉGISSANT L'ASSURANCE**

[140] Enfin, l'Opposante fait valoir plusieurs motifs d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas autorisée par la loi à fournir les Services au Canada, comme suit :

- En vertu de l'article 38(2)a. 1) de la Loi, l'Opposante fait valoir que la Demande a été déposée de mauvaise foi, puisque la Requérante a besoin d'une licence pour offrir la plupart des Services au Canada et, puisqu'elle n'est pas autorisée au Canada à titre de courtier d'assurance, d'agent ou d'assureur, a déposé la Demande sachant qu'elle n'avait pas le droit d'offrir ces Services au Canada et ne pouvait pas le faire à l'avenir.
- En vertu de l'article 38(2)e) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, puisque la Requérante n'était pas autorisée à la faire au Canada.
- En vertu de l'article 38(2)f) de la Loi, l'Opposante fait valoir que, à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, puisqu'un tel emploi est en contravention à la *Loi sur les assurances*.

[141] Essentiellement, l'Opposante adopte la position que la Requérante n'est pas en mesure d'obtenir la licence requise pour légalement offrir ou faire le courtage de services d'assurance au Canada et n'a donc pas employé la Marque au Canada; ne pouvait pas projeter d'employer la Marque au Canada; n'avait pas le droit d'employer la

Marque au Canada; et, sachant qu'elle n'avait pas le droit de le faire, a déposé la Demande de mauvaise foi.

[142] À titre de preuve en appui, M. Copeland affirme que, lorsque la marque CANNASURE a été élaborée, l'Opposante n'était pas consciente d'un quelconque emploi par un tiers de CANNASURE comme marque de commerce dans l'industrie de l'assurance au Canada et, ayant [TRADUCTION] « subséquemment mené des recherches pour déterminer si CANNASURE était employé comme nom soit pour un courtier ou agent, soit pour un assureur dans toutes les provinces ou employé à l'échelle fédérale comme assureur », n'a trouvé aucune preuve de la sorte [para 12]. Il confirme également qu'il n'était pas personnellement conscient de la Requérante employant la marque CANNASURE au Canada [para 18].

[143] De plus, au paragraphe 18 de son affidavit, M. Copeland affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

[La Requérante] est une entité étrangère et, en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, elle ne peut pas assurer un risque à moins qu'elle ne soit autorisée à le faire par ordonnance du surintendant. Toute entité ayant l'intention de mener une entreprise ou des services d'assurance au Canada doit demander une licence d'assurance dans la ou les catégories d'assurance pertinentes auprès du régulateur des assurances de la province ou du territoire où elle a l'intention de mener une entreprise d'assurance. Chaque administration a un registre public des licenciés et [la Requérante] n'est pas inscrite dans un tel registre. Par conséquent, je ne crois pas que [la Requérante] a offert des assurances au Canada lorsqu'elle a déposé sa Demande pour CANNASURE. De plus, je ne crois pas que [la Requérante] serait en mesure d'enregistrer une compagnie ou une agence d'assurance sous le nom CANNASURE, puisque les registres d'entreprises auraient probablement signalé les enregistrements de Cansure en raison de conflits.

[144] Je note que, le 19 mai 2023, l'Opposante a demandé l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition : (i) changer la citation existante d'une loi sur l'assurance de [TRADUCTION] « la *Loi sur les assurances* » pour [TRADUCTION] « la *Loi sur les sociétés d'assurance* » et (ii) ajouter des références à la non-conformité avec des articles particuliers de la *Loi sur les sociétés d'assurance* fédérale et des huit lois *Loi sur les assurances* provinciales. Dans la lettre du registraire du 11 juillet 2023, refusant d'autoriser la modification, les commentaires suivants ont été émis :

- L'importance de la modification de la référence à la *Loi fédérale sur les sociétés d'assurance* est atténuée dans la mesure qu'une telle clarification est déjà fournie par la preuve de l'Opposante.
- L'importance de la modification de la référence à des articles particuliers des lois en question est atténuée dans la mesure que la jurisprudence ne peut pas l'exiger et qu'une telle clarification est déjà fournie par la preuve de l'Opposante.
- Mettant de côté la question de savoir s'il est approprié d'évaluer des allégations de non-conformité avec les lois provinciales dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur le droit à l'emploi d'une marque de commerce au Canada, la modification proposée à la référence aux lois provinciales couvrirait seulement huit des provinces du Canada, avec le Québec et la Colombie-Britannique étant omis. Par conséquent, cela ne semble pas appuyer l'argument que, en raison des lois provinciales et territoriales, la Requérante n'avait pas droit d'employer la Marque à un quelconque endroit au Canada.

[145] Après avoir examiné la preuve et les arguments versés au dossier en l'espèce, j'estime que, même si je devais interpréter la référence à [TRADUCTION] « la *Loi sur les assurances* » dans les plaidoyers comme signifiant la *Loi sur les sociétés d'assurance* mentionnée par M. Copeland et même si je devais prendre connaissance d'office des articles de la *Loi fédérale sur les sociétés d'assurance* joints à la demande d'autorisation de l'Opposante, l'Opposante ne s'acquitterait pas de son fardeau initial à l'égard de l'un des trois autres motifs d'opposition indiqués ci-dessus. J'arrive à cette conclusion puisque la preuve et les observations de l'Opposante demeurent insuffisantes pour établir que, à la date de dépôt de la Demande, la Requérante n'aurait pas été en mesure d'obtenir les licences nécessaires pour avoir le droit d'employer la Marque conformément à la *Loi fédérale sur les sociétés d'assurance* au moment d'enregistrer la Marque. En effet, en l'absence de preuve du contraire, je suis d'accord avec la Requérante qu'il est raisonnable de supposer que la Requérante se conformera aux lois et aux règlements pertinents [pour des conclusions semblables, voir *Groupe Marcelle Inc et Annabis sro*, 2022 COMC 238; *Star Island Entertainment, LLC c Provent*

*Holdings Ltd*, 2015 COMC 25; *Cadbury Confectionary Canada Inc c Valliant-Saunders* (2002), 22 CPR (4th) 388; et *Ontario Lottery Corp c Arkay Marketing Associates Inc* (1993), 47 CPR (3d) 398].

[146] L'Opposante cite *Interprovincial Lottery Corporation c Western Gaming Systems Inc*, 2002 CanLII 61461 (COMC) pour la proposition que, même si l'octroi d'une licence au moment du dépôt de la Demande n'était pas requis, c'est au requérant qu'il revient de démontrer qu'il avait à tout le moins entrepris les démarches préliminaires pour se conformer à la loi à cet égard. Cependant, dans cette affaire, les affidavits provenaient de représentants de [TRADUCTION] « de toutes les entités légalement désignées par les provinces pour mettre sur pied et exploiter des loteries ainsi que de l'organisme chargé de l'administration générale nationale de divers systèmes » et le registraire a conclu que [TRADUCTION] « [o]n aurait pu s'attendre à ce [que la requérante] ait déjà demandé une licence ou, à tout le moins, à ce qu'elle ait pris des dispositions préliminaires pour respecter les prescriptions du Code ». En l'espèce, il n'y a aucune preuve qui me permet de conclure qu'il aurait été nécessaire pour la Requérante d'avoir déjà entrepris des démarches préliminaires qu'en fait elle n'a pas prises.

[147] L'Opposante n'a pas attiré mon attention à une quelconque disposition législative qui empêcherait la Requérante de recevoir une licence ou autrement d'employer la Marque en liaison avec les services. Bien que M. Copeland affirme qu'il ne croit pas que la Requérante serait en mesure d'enregistrer une entreprise ou une agence d'assurance sous le nom CANNASURE, puisque les registres d'entreprises signaleraient probablement les [TRADUCTION] « enregistrements de Cansure » de l'Opposante comme conflit, M. Copeland n'a pas démontré qu'il est un expert en droit des sociétés et je ne suis donc pas prête à accorder un quelconque poids à son opinion sur les pratiques des registres d'entreprises fédéral ou provinciaux.

[148] Compte tenu de ce qui précède, les autres motifs d'opposition sont rejetés, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Je note que, en l'absence d'une quelconque autre observation à ce sujet, la modification proposée de l'Opposante d'ajouter des références aux lois provinciales dans la déclaration

d'opposition n'aurait pas changé le résultat pour ces motifs, pour les raisons établies ci-dessus.

### **DÉCISION**

[149] Compte de tout ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

---

Oksana Osadchuk  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches  
Le français est conforme aux WCAG.

## ANNEXE A

### **Marques de commerce CANSURE de l'Opposante**

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Services
CANSURE	LMC909,799	[TRADUCTION]
CAN-SURE	LMC909,800	Services d'assurance, services de souscription, traitement des réclamations d'assurance et des données de paiement.

## **ANNEXE B**

### **Marques de produits invoquées de l'Opposante**

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Services
FARMSURE	LMC1,088,914	[TRADUCTION]
BUILDERSURE	LMC1,088,911	Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.
PROSURE	LMC1,088,910	
ENVIROSURE	LMC1,088,913	
EVENTSURE	LMC1,088,912	
REALTYSURE	LMC1,012,569	
CYBERSURE	LMC1,012,568	
CARGOSURE	LMC1,012,550	

## **ANNEXE C**

### **Marques en suspens de l'Opposante**

Marque de commerce	N° de demande	Services
MANUFACTSURE	1,902,828	[TRADUCTION]
COVERSURE	1,985,024	Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.
DRIVERSURE	2,009,935	
FEELSURE	2,015,851	

<b>Marque de commerce</b>	<b>N° de demande</b>	<b>Services</b>
MEDISURE	2,015,852	
PETSURE	1,944,251	
TECHSURE	2,015,853	

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-07-13

## **COMPARUTIONS**

**Pour l'Opposante :** Stephanie Vaccari

**Pour la Requérante :** Kevin Graham

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour l'Opposante :** Baker Mckenzie

**Pour la Requérante :** Stikeman Elliot