



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

Référence : 2015 COMC 129
Date de la décision : 2015-07-28
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Johnson Inc. à l'encontre de
la demande d'enregistrement n° 1,530,170
pour la marque de commerce ALLWEST
INSURANCE DIRECT au nom de
AllWest Insurance Services Ltd.**

[1] AllWest Insurance Services Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALLWEST INSURANCE DIRECT (la Marque) fondée sur son emploi projeté en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de courtage d'assurance liés aux véhicules, bateaux, résidences, commerces, assurance maladie complémentaire et produits d'assurance dentaire et d'assurance vie (les Services).

[2] Johnson Inc. (l'Opposante) s'oppose à cette demande principalement au motif que la Marque crée de la confusion avec sa marque déposée INSURANCE DIRECT, enregistrée en liaison avec divers services, dont des services d'assurance. L'Opposante allègue également que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque en liaison avec les services visés par la demande, compte tenu de la connaissance antérieure qu'avait la Requérante de la marque INSURANCE DIRECT de l'Opposante.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande d'enregistrement est repoussée.

Le dossier

[4] La Requérante a produit sa demande d'enregistrement relative à la Marque le 27 mai 2011. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 janvier 2012.

[5] Le 21 juin 2012, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition et a invoqué des motifs d'opposition fondés sur les articles suivants de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) : non-conformité – article 30*i*), absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)*a*), non-enregistrabilité – article 12(1)*d*) et absence de caractère distinctif – article 2. Les trois derniers motifs sont liés à la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque INSURANCE DIRECT de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC486,446, enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services d'assurance; services financiers, notamment planification, conception et mise en œuvre de mesures, de buts et d'objectifs financiers personnels, acquisition et gestion de biens personnels, de dettes, de revenus, de dépenses, de fonds, de propriétés, de valeurs mobilières, de placements, d'assurances, de successions, de fiducies, de legs et de l'imposition; services de communications automatisés permettant le contrôle et l'enregistrement des communications entre les sociétés et les clients par l'entremise de la poste, du téléphone ou de visites personnelles.

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

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian King, vice-président à la commercialisation de l'Opposante, et une copie certifiée de son enregistrement n° LMC486,446 pour la marque de commerce INSURANCE DIRECT. La Requérante a produit comme preuve les affidavits de Kellie Dale, vice-présidente et directrice générale de la Requérante; de Kirsten Lynn Severson, agente de marques de commerce au Canada et propriétaire de KLS Trade-mark Services; et de M^{me} Kelly Waterman, technicienne juridique pour l'agent de la Requérante.

[8] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[10] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- Article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- Article 38(2)c)/article 16(3)a) – la date de production de la demande de la Requérante;
- Article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Questions préliminaires

Décision antérieure

[11] Dans ses observations orales et son plaidoyer écrit, l'Opposante a invoqué une décision rendue antérieurement par le registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition engagée par une autre partie à l'encontre de l'enregistrement de la Marque [*Canadian Direct Insurance Inc c AllWest Insurance Services Ltd* 2014 COMC 102 (*Canadian Direct Insurance*)]. Dans cette affaire, la question en litige était celle de savoir si la Marque créait de la confusion avec la marque CANADIAN DIRECT INSURANCE de l'opposante.

[12] Si les questions en l'espèce peuvent être semblables à celles qui ont été examinées dans la décision susmentionnée, il convient de rappeler que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres. Je me reporterai, par conséquent, à la décision susmentionnée que lorsque j'estimerai qu'il convient de le faire.

Admissibilité de l'affidavit de M^{me} Waterman

[13] L'Opposante conteste le fait que M^{me} Waterman est une technicienne juridique employée par les agents de la Requérante. L'argument général invoqué est que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui présentent une preuve objective lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF) (*Cross-Canada*)].

[14] La question qui se pose est donc celle de savoir si les renseignements contenus dans l'affidavit de M^{me} Waterman constituent un témoignage d'opinion litigieux du type qui a été produit en preuve dans l'affaire *Cross-Canada*. Je résumerai la nature de la preuve dans le but d'évaluer ce qui est admissible.

[15] La preuve de M^{me} Waterman comporte ce qui suit :

- les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée sur Google au moyen du terme de recherche « insurance direct » (directe assurance);
- un imprimé tiré de la base de données de l'OPIC montrant les détails liés à une marque de commerce distincte à laquelle l'Opposante s'est opposée et qui a, par la suite, été retirée;
- une liste de marques de commerce semblables visant des services semblables choisies à partir de l'affidavit de M^{me} Severson;
- les résultats d'autres recherches effectuées sur Google de trois des marques de commerce énumérées au paragraphe 4 de son affidavit (c.-à-d. les marques de commerce choisies à partir de l'affidavit de M^{me} Severson).

[16] M^{me} Waterman ne s'est prononcée sur les résultats d'aucune des recherches qu'elle a effectuées. J'estime, par conséquent, que sa preuve ne comporte pas de témoignage d'opinion litigieux du type qui a été produit en preuve dans l'affaire *Cross-Canada*. Les recherches effectuées sur Google jointes à l'affidavit de M^{me} Waterman constituent cependant une preuve par ouï-dire inadmissible. À cet égard, la Requérente n'a pas suffisamment expliqué de quelle manière les recherches faites sur Google sont à la fois nécessaires et fiables [*Alpa Wood Mouldings Inc c Craftmaster Manufacturing Inc* (2007), 66 CPR (4th) 27 (COMC), p. 35-36]. En tout état de cause, il a été établi antérieurement que, en général, les pièces tirées d'Internet ne peuvent être invoquées que pour étayer l'existence de sites Web, et non pour établir la véracité de leur contenu [*Envirodrive Inc c 836442 Canada Inc* 2005 ABQB 446; *ITV Technologies Inc*, précité].

[17] Je n'ai cependant aucune difficulté à accepter la preuve de M^{me} Waterman qui provient du Bureau canadien des marques de commerce [c.-à-d. l'imprimé tiré de la base de données de l'OPIC et la liste de marques de commerce choisies à partir de l'affidavit de M^{me} Severson]. À cet égard, les renseignements présentés ne sont essentiellement que le reflet des dossiers ou des documents existants du Bureau des marques de commerce [*Mr Lube Canada Inc c Denny's Lube Centre Inc* (2008), 73 CPR (4th) 308 (COMC)].

Résumé de la preuve

La preuve de l'Opposante

[18] M. King est employé par l'Opposante en tant que vice-président à la commercialisation. M. King explique que l'Opposante est une intermédiaire canadienne en assurances de premier plan dont le siège est situé à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui exerce aussi des activités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard. L'Opposante est chargée de vendre et de maintenir des polices d'assurance auto et habitation pour Unifund Assurance Company, de même que d'autres produits d'assurance pour le compte d'autres assureurs. L'Opposante est aussi une fournisseuse et une administratrice d'avantages sociaux collectifs de premier plan. Les avantages sociaux collectifs de l'Opposante consistent en des régimes sur mesure de polices d'assurance et d'autres avantages

offerts aux membres de groupes ou d'organismes particuliers comme les employés d'une entreprise ou les membres d'une association de retraités (Groupes d'affinité).

[19] L'Opposante est propriétaire de différentes marques de commerce qu'elle emploie en liaison avec les diverses polices d'assurance et les divers avantages sociaux collectifs qu'elle offre. L'une de ces marques de commerce est INSURANCE DIRECT, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC486,446.

[20] L'Opposante emploie la marque de commerce INSURANCE DIRECT en liaison avec ses régimes personnalisés de produits d'assurance et d'avantages offerts aux Groupes d'affinité. En particulier, l'Opposante emploie la marque de commerce INSURANCE DIRECT aux côtés de la fonctionnalité « Get a Quote Now » (Obtenez une soumission maintenant) de ses Web personnalisés à l'intention des Groupes d'affinité (Pièce A). M. King affirme que l'Opposante emploie sa marque de cette manière depuis au moins le 2 avril 2012.

[21] Les régimes d'avantages sociaux collectifs de l'Opposante et en particulier les sites Web personnalisés de Johnson sont très populaires. L'Opposante exploite plus de 300 sites Web personnalisés s'apparentant à ceux qui sont présentés dans la Pièce A, lesquels arborent tous la marque de commerce INSURANCE DIRECT. Pendant la première année au cours de laquelle l'Opposante a employé la marque de commerce INSURANCE DIRECT de la manière décrite ci-dessus (avril 2012 à décembre 2012), ces sites Web ont reçu environ 43 000 visites. Pendant la période allant de janvier 2013 à décembre 2013, ces sites Web ont reçu environ 104 000 visites. Les recettes tirées des ventes de polices d'assurance faites à la suite de soumissions présentées grâce à la fonction INSURANCE DIRECT « Get a Quote Now » des sites Web personnalisés de Johnston à l'intention des Groupes d'affinité en 2013 sont estimées à 1,8 million de dollars.

Le reste de la preuve de la Requérente

Affidavit de M^{me} Severson

[22] M^{me} Severson est agente de marques de commerce et propriétaire de KLS Trade-mark Services. L'agent de la Requérente a communiqué avec M^{me} Severson pour qu'elle effectue une recherche en vue d'évaluer [TRADUCTION] « à quel point on emploie couramment » le mot

« direct » en liaison avec des services d'assurance. Pour commencer, elle a effectué une recherche préliminaire du terme « direct insurance » (assurance directe) dans la base de données NUANS pour des noms de sociétés et d'entreprises et une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes Onscope.

[23] Un imprimé des résultats de la recherche préliminaire qu'elle a effectuée dans la base de données NUANS, qui lui a permis de repérer 128 noms de société ou d'entreprise dans tout le Canada intégrant les mots « direct insurance », est joint comme Pièce A à son affidavit.

[24] M^{me} Severson a aussi effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes Onscope pour repérer des marques de commerce intégrant le mot « direct » et visant des produits et services [TRADUCTION] « d'assurance » et a uniquement retenu des marques de commerce « actives ». Les résultats de cette recherche sont joints à son affidavit comme Pièce C.

[25] M^{me} Severson a aussi effectué une recherche en ligne sur Google du terme « direct insurance Canada » (assurance directe Canada) qui lui a permis d'obtenir environ 220 000 000 résultats. Elle a choisi les pages Web qui lui semblaient les plus pertinentes et les a jointes comme Pièce D à son affidavit.

[26] M^{me} Severson joint également comme Pièce D à son affidavit des imprimés du site Web de l'Association canadienne des assureurs par marketing direct (*www.cadri.com*). Sur son site Web, l'Association canadienne des assureurs par marketing direct (ACAMD) affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

[L'ACAMD] est une association commerciale représentant les compagnies d'assurance qui offrent des produits d'assurance automobile, habitation et commerciale directement aux Canadiens.

... Les membres de l'ACAMD fournissent des services de bout en bout et sont en relation directe avec leurs clients à toutes les étapes du processus de vente et de service.

Les assureurs qui appliquent le Modèle de relation directe commercialisent et distribuent leurs produits et services directement auprès de leurs clients et donnent des conseils par l'entremise de leurs propres équipes exclusives d'agents d'assurance autorisés.

[27] M^{me} Severson souligne que l'Opposante est désignée comme étant membre de l'ACAMD.

[28] Des imprimés de divers sites Web qui mentionnent le Canada et dans lesquels le mot « direct » est employé de façon descriptive, par exemple *www.abc.ca* (« How to Find a Broker, Agent or Direct Writer » (Comment trouver un courtier, un agent ou un assureur direct)) sont également joints à son affidavit (Pièce D).

Affidavit de M^{me} Dale

[29] La déposante de la Requête, M^{me} Dale, est la vice-présidente et directrice générale de la Requête. Elle affirme que la Requête a l'intention d'offrir des services de courtage d'assurance distinctifs en liaison avec la Marque. À cet égard, la Requête détient une licence accordée par l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) qui l'autorise à agir à titre de courtière de l'assurance de base et facultative AutoPlan d'ICBC et peut émettre la Vignette, le Certificat ou la plaque d'immatriculation nécessaire à l'intention d'un client qui souscrit une assurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique (para. 4).

[30] La Requête est la principale courtière d'assurance d'ICBC en Colombie-Britannique et exerce ses activités et vend des produits d'assurance, dont l'assurance automobile, sous le nom commercial « AllWest Insurance Services » depuis 1986 (para. 5). La Requête dépense plus de 500 000 \$ par année pour annoncer ses services de courtage d'assurance, notamment en publicité imprimée, coopérative et média, sous le nom commercial AllWest Insurance Services en liaison avec ses services d'assurance, dont la vente d'assurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique (para. 9).

[31] M^{me} Dale affirme que la Requête a commencé à employer la Marque en janvier 2013 en liaison avec la prestation de services d'assurance automobile par l'entremise de la consultation en personne, d'un service d'agent mobile sur la route, du téléphone et du télécopieur, de l'assistance aux concessionnaires et des demandes Web (para. 17). La preuve que l'assurance de base a été souscrite est donnée, en partie, par l'émission d'un certificat à l'intention du propriétaire et l'application d'une vignette sur la plaque d'immatriculation qui indiquera le mois et l'année du renouvellement de l'assurance (para. 15). Le Certificat et la Vignette de renouvellement sont fournis au client lorsque l'assurance est souscrite ou renouvelée. Un

spécimen de copie d'un Certificat et d'une Vignette est joint comme Pièce A à l'affidavit de M^{me} Dale. Une copie d'un Certificat d'assurance arborant la Marque estampillée est jointe à son affidavit comme Pièce B.

[32] La preuve de M^{me} Dale est que l'Opposante ne détient pas de licence l'autorisant à vendre l'assurance de base ou la garantie supplémentaire facultative AutoPlan d'ICBC. Par conséquent, M^{me} Dale soutient que l'Opposante ne peut pas émettre la Vignette, le Certificat ou la plaque d'immatriculation nécessaire à l'intention d'un client qui souscrit une assurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique (para. 23 et 24).

[33] M^{me} Dale fait également valoir que, depuis que la Requérante a commencé à employer la Marque en Colombie-Britannique, il n'y a eu aucun cas de confusion réelle entre la Marque et la marque de l'Opposante (para. 25).

Motifs d'opposition sommairement rejetés

Non-conformité – article 30i)

[34] L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada, parce que la Requérante aurait dû avoir connaissance de la marque de commerce de l'Opposante, employée antérieurement au Canada en liaison avec des services d'assurance, notamment.

[35] L'article 30i) de la Loi exige simplement que tout requérant se déclare convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque dans sa demande. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'appuie pas en soi une allégation qu'un requérant n'aurait pas pu être convaincu de son droit à l'emploi de la marque [*Axa Assurances Inc c Charles Schwab & Co* (2005), 49 CPR (4th) 47 (COMC) et *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[36] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition restants

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)a)

[37] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce INSURANCE DIRECT de l'Opposante, révélée et employée antérieurement au Canada en liaison avec les services énoncés dans l'enregistrement n° LMC486,446, dont des services d'assurance.

[38] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la demande de la Requérante (c.-à-d. le 27 mai 2011), sa marque de commerce avait déjà été employée ou révélée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante dans le *Journal des marques de commerce* [article 16(5) de la Loi].

[39] Conformément à mon examen ci-dessus des parties pertinentes de l'affidavit de M. King, l'Opposante n'a pas démontré l'emploi ou la révélation de sa marque avant le 27 mai 2011. J'estime que l'affidavit de M. King permet seulement de conclure que la marque de l'Opposante est employée au Canada de la manière qu'il a décrite depuis avril 2012. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[40] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée INSURANCE DIRECT de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC486,446, enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Services d'assurance; services financiers, notamment planification, conception et mise en œuvre de mesures, de buts et d'objectifs financiers personnels, acquisition et

gestion de biens personnels, de dettes, de revenus, de dépenses, de fonds, de propriétés, de valeurs mobilières, de placements, d'assurances, de successions, de fiducies, de legs et de l'imposition; services de communications automatisés permettant le contrôle et l'enregistrement des communications entre les sociétés et les clients par l'entremise de la poste, du téléphone ou de visites personnelles.

[41] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, et je confirme que cet enregistrement est en vigueur. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[42] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi. L'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les services de la Requérante offerts sous la Marque pourraient être perçus comme provenant de l'Opposante ou comme étant parrainés ou approuvés par elle [*Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), p. 12].

[43] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[44] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le

facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[45] L'Opposante soutient que sa marque a une formation linguistique non naturelle ou unique. À cet égard, l'Opposante fait valoir que la marque INSURANCE DIRECT comporte un nom suivi d'un adjectif, ce qui va à l'encontre de la règle habituelle en langue anglaise qui veut que les adjectifs précèdent les noms qu'ils qualifient. L'Opposante souligne que les recherches effectuées par M^{me} Severson avaient seulement pour but de repérer les mots « direct » et « insurance » (assurance) employés en liaison avec des services d'assurance, et non la combinaison « insurance direct » dans cet ordre.

[46] À mon avis, que la marque de l'Opposante ait ou non une formation linguistique unique, il n'en demeure pas moins qu'elle est formée d'éléments qui évoquent des services d'assurance offerts directement aux consommateurs au Canada. J'estime, par conséquent, qu'elle ne possède pas un caractère distinctif inhérent très marqué.

[47] La Marque, en revanche, bien qu'également formée d'éléments évoquant des services d'assurance offerts directement aux consommateurs au Canada, comporte le mot inventé ALLWEST. J'estime que cet élément confère à la Marque un caractère distinctif inhérent légèrement plus marqué que la marque de l'Opposante [voir également *Canadian Insurance Direct Inc.*, précité].

[48] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. J'examinerai donc maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[49] La demande relative à la Marque est fondée sur un emploi projeté. Comme je l'ai déjà souligné, la Requérante a commencé à employer la Marque en janvier 2013 en liaison avec la prestation de services d'assurance automobile par l'entremise de la consultation en personne, d'un service d'agent mobile sur la route, du téléphone et du télécopieur, de l'assistance aux

concessionnaires et des demandes Web. La Requérante n'a cependant pas fourni de chiffres de vente ni de dépenses publicitaires pour les services fournis ou offerts en liaison avec la Marque depuis ce temps. Il n'est, par conséquent, pas possible de déterminer la mesure dans laquelle la Marque a été employée au Canada.

[50] L'Opposante, en revanche, a fait la preuve que, en 2013, sa marque a été vue par plus de 140 000 personnes qui ont visité ses sites Web personnalisés créés pour ses Groupes d'affinité. De plus, la preuve de l'Opposante révèle que, au Canada en 2013, elle a tiré des recettes de plus de 1,8 million de dollars des services d'assurance vendus par l'entremise de ses sites Web personnalisés en liaison avec sa marque de commerce. J'estime par conséquent que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[51] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[52] Bien que l'enregistrement de l'Opposante soit fondé sur l'emploi de la marque au Canada depuis au moins le 1^{er} novembre 1994, la preuve permet de conclure que la marque INSURANCE DIRECT de l'Opposante est employée au Canada de la manière décrite par M. King depuis avril 2012. La Requérante, en revanche, emploie la Marque depuis janvier 2013. J'estime, par conséquent, que ce facteur favorise aussi l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[53] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services qui figure dans la demande de la Requérante avec les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. En l'espèce, les services de la Requérante sont des services de courtage d'assurance liés aux véhicules, bateaux, résidences, commerces, assurance maladie complémentaire et produits d'assurance dentaire et d'assurance vie, tandis que les services de l'Opposante comprennent, notamment, des services d'assurance. Les services des parties se recoupent donc.

[54] La Requérante soutient que les services des parties, s'ils appartiennent à la même catégorie, sont très différents. À cet égard, la Requérante fait valoir qu'elle détient une licence accordée par l'ICBC qui l'autorise à agir à titre de courtière de l'assurance de base et de la garantie supplémentaire facultative AutoPlan d'ICBC et qu'elle peut émettre la Vignette, le Certificat ou la plaque d'immatriculation nécessaire à l'intention d'un client qui souscrit une assurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique. Comme l'Opposante ne détient pas de licence l'autorisant à vendre l'assurance de base ou la garantie supplémentaire facultative AutoPlan d'ICBC, l'Opposante ne peut pas émettre la Vignette, le Certificat ou la plaque d'immatriculation nécessaire à l'intention d'un client qui souscrit une assurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique.

[55] La Requérante invoque aussi la preuve selon laquelle le coût moyen de l'assurance de base et de la garantie supplémentaire facultative AutoPlan est généralement de l'ordre de 1 500 \$ et de 2 000 \$ par année. La Requérante soutient que, au moment de dépenser beaucoup d'argent pour un achat, le consommateur moyen plutôt pressé accordera beaucoup plus de soin à la décision de souscrire un produit d'assurance.

[56] Si la preuve peut démontrer qu'il ne semble pas y avoir eu de recoupement entre les voies de commercialisation des parties à ce jour, comme l'a souligné l'agent de l'Opposante, l'état déclaratif des services de ni l'une ni l'autre des parties ne se limite à des voies de commercialisation en particulier. Comme nous l'a cependant rappelé la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, précité, il faut s'attacher aux termes employés dans la demande relative à la Marque et à ce que [TRADUCTION] « l'enregistrement permettrait à [la Requérante] de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement ». Si les services actuels de la Requérante se rapportant à l'assurance liée aux véhicules peuvent être uniques, les services de courtage d'assurance visés par la demande de la Requérante sont aussi liés aux bateaux, résidences, commerces, assurance-maladie complémentaire et produits d'assurance dentaire et d'assurance vie. De plus, le seul fait que l'Opposante ne détient peut-être pas de licence à l'heure actuelle l'autorisant à vendre l'assurance de base ou la garantie supplémentaire facultative AutoPlan d'ICBC ne signifie pas que l'Opposante ne serait pas en mesure de le faire à l'avenir. J'estime, par conséquent, que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

[57] Comme l'a souligné l'agent de l'Opposante, la Cour suprême a également présenté des observations dans *Masterpiece* sur la question du consommateur averti. Le juge Rothstein a affirmé que le fait que des produits sont dispendieux n'est pas un facteur pertinent et ne doit pas limiter la protection accordée à la marque de commerce. J'en conviens. Le test en matière de confusion est celui de la première impression [*Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF)]. Les mesures subséquentes prises par le consommateur averti pour tenter de remédier à un premier cas de confusion ne sont pas pertinentes [par analogie, voir les paragraphes 68-74 de l'affaire *Masterpiece*, précitée].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[58] Quant à l'article 6(5)e) de la Loi, l'Opposante soutient que les marques des parties ont clairement une certaine ressemblance dans la présentation, dans le son et dans l'idée suggérée, étant donné que la marque projetée de la Requérante intègre la marque INSURANCE DIRECT de l'Opposante dans son ensemble [*Advance Magazine Publishers, Inc c Wise Gourmet Inc* (2009), 81 CPR (4th) 179, p. 197 (CF); *Canadian Association of Blue Cross Plans c We Care Health Services Inc* (2004), 37 CPR (4th), p. 462 à 470]. L'Opposante fait également valoir que le simple ajout du nom de la société de la Requérante à la marque de l'Opposante n'est pas suffisant pour distinguer les services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[59] La Requérante, en revanche, soutient que la Cour a statué que le premier élément d'une marque est considéré comme le plus important aux fins de la distinction [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst); *Park Avenue Furniture*, précité]. La Requérante soutient également que le préfixe de la Marque est le mot ALLWEST, qui est un mot inventé et un nom commercial employé par la Requérante depuis environ 1986. Compte tenu de ces faits, ainsi que des différences dans la présentation et le son de ALLWEST INSURANCE DIRECT et de INSURANCE DIRECT, la Requérante fait valoir qu'on ne peut pas dire que les marques se ressemblent lorsqu'on les considère dans leur ensemble et sous l'angle de la première impression. La Requérante a aussi invoqué la décision rendue dans l'affaire *Canadian Insurance Direct*, dans laquelle la Commission des oppositions a conclu qu'il

n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce CANADIAN DIRECT INSURANCE.

[60] J'estime que la présente espèce se distingue de l'affaire *Canadian Direct Insurance* pour trois raisons. En premier lieu, dans cette décision, le membre de la Commission a conclu que les marques de commerce suggéraient des idées différentes. À cet égard, le membre a conclu que la marque CANADIAN DIRECT INSURANCE évoquait des services d'assurance offerts directement aux Canadiens, alors qu'il a considéré que la Marque évoquait des services d'assurance offerts exclusivement dans l'Ouest. En l'espèce, les marques des deux parties évoquent des services d'assurance qui sont offerts directement aux consommateurs et la marque de l'Opposante ne comporte aucun autre élément la distinguant.

[61] En second lieu, dans l'affaire *Canadian Direct Insurance*, l'opposante n'a produit aucune preuve et n'a, par conséquent, pas démontré le caractère distinctif acquis de sa marque. En l'espèce, l'Opposante a produit une preuve suffisante pour démontrer que sa marque INSURANCE DIRECT est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.

[62] Enfin, les marques en cause en l'espèce sont différentes. À cet égard, la marque de l'Opposante en l'espèce ne comprend pas le mot CANADIAN (canadien), et les mots DIRECT et INSURANCE (assurance) sont dans l'ordre inverse, c.-à-d. INSURANCE DIRECT. La Requérante en l'espèce a par conséquent adopté la marque de l'Opposante dans son ensemble et a simplement ajouté une partie de son nom commercial à sa marque.

[63] Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation, dans le son et dans l'idée qu'elles suggèrent.

Autres circonstances de l'espèce

Emploi de DIRECT INSURANCE par des tiers

[64] La Requérante allègue que des tiers emploient les éléments « direct » et « insurance » de façon descriptive et dans les noms commerciaux, ce qui diminue le caractère distinctif potentiel du terme.

[65] À l'appui de cette observation, la Requérante invoque les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Severson, qui énoncent plus de 20 enregistrements de marques de commerce qui comportent l'élément dominant « direct » et sont employées en liaison avec des services d'assurance. De plus, des imprimés de sites Web sont aussi joints à l'affidavit de M^{me} Severson, qui mentionnent le Canada et dans lesquels « direct » et « insurance » figurent dans la marque de commerce ou le nom commercial, dont voici des exemples : *www.insurancedirectcanada.com*; *www.canadiandirect.com*; *www.plandirect.com*; *www.belairdirect.com* et *www.rvdirectinsurance.com*.

[66] En réponse, l'Opposante a souligné que la plus grande partie de la preuve de la Requérante révèle les mots « direct » et « insurance » (assurance) employés de façon descriptive, mais pas l'occurrence du terme unique « insurance direct » figurant dans cet ordre.

[67] Je ne suis pas disposée à considérer la preuve tirée d'Internet de M^{me} Severson comme une preuve de la véracité de son contenu [*Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson* (2007), 60 CPR (4th) 35 CF, infirmée par (2008), 64 CPR (4th) 431 (CAF)]. Cependant, compte tenu du nombre de marques déposées qui renferment le mot « direct », il apparaît clairement que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que le terme « direct » est couramment adopté et employé par des tiers dans l'industrie de l'assurance, mais pas le terme « insurance direct » dans son ensemble. Ainsi, si je peux conclure que les consommateurs seraient habitués de faire des distinctions relativement subtiles entre les marques de commerce qui renferment le mot « direct », je ne peux tirer la même conclusion en ce qui concerne les mots « insurance direct ».

Coexistence des marques de commerce

[68] À titre de circonstance de l'espèce, la Requérante a produit une preuve de la coexistence de la marque de l'Opposante et de la Marque au Canada. La Requérante souligne que sa Marque et la marque de l'Opposante coexistent au Canada sans preuve de confusion depuis 2013.

[69] Il n'est évidemment pas nécessaire que l'Opposante prouve qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, mais l'absence de confusion malgré le recoupement des services et des voies de commercialisation peut entraîner une conclusion

défavorable à la thèse de l'Opposante [*Mon sport Inc c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1^{re} inst); *Mercedes-Benz AG c Autostock Inc* (1996), 69 CPR (3d) 518 (COMC)]. En l'espèce, la période relativement courte pendant laquelle ont coexisté les marques, conjuguée à l'absence de preuve selon laquelle la Marque est employée au Canada dans une quelconque mesure en liaison avec les services qui se recoupent, m'empêche de tirer une telle conclusion défavorable.

Conclusion

[70] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. De plus, j'ai considéré que c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

[71] Si je reconnais que les consommateurs peuvent être habitués à distinguer des marques qui comportent l'élément « direct » et visent des services semblables sur le marché, étant donné que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif au regard de ses services, du recoupement des services et des voies de commercialisation des parties et du fait que la Requérante a adopté la marque de l'Opposante dans son ensemble, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la question de la confusion ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. Comme c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime, je suis contrainte de trancher à l'encontre de la Requérante et d'accueillir le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Absence de caractère distinctif – article 2

[72] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante des services de l'Opposante liés à la marque de commerce INSURANCE DIRECT de l'Opposante.

[73] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 21 juin 2012), la marque INSURANCE DIRECT de l'Opposante était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d)

44, p. 58 (CF 1^{re} inst); *Re Andres Wines Ltd et E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126, p. 130 (CAF); et *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 412, p. 424 (CAF)]. La preuve de M. King permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[74] Pour l'essentiel, les conclusions que j'ai tirées ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également au présent motif d'opposition. En conséquence, ce motif d'opposition est également accueilli.

Décision

[75] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.