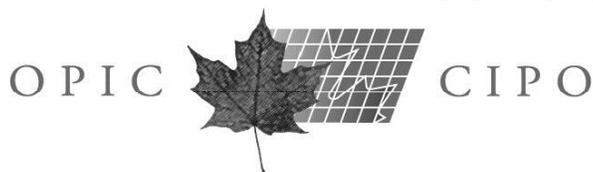


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 70  
Date de la décision : 2011-05-16

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
d'Assurant, Inc. et de Canadian Tire  
Financial Services Limited à l'encontre de la  
demande n° 1267298 pour la marque de  
commerce CHARGE GUARD au nom de  
Vindicia, Inc.**

[1] Le 4 août 2005, Vindicia, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque CHARGE GUARD (la Marque), sur la base d'un emploi projeté au Canada.

L'état déclaratif des marchandises et services, tel que modifié, se lit comme suit :

(1) Logiciels offrant des services d'analyses de recouvrement, de rapports, d'historiques de litiges et de recouvrement de rétrofacturation; logiciels pour effectuer la gestion, le suivi et le contrôle des fraudes dans le cadre de transactions en ligne. SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la facturation d'opérations de commerce électronique et d'opérations en ligne; offre à des tiers de services non juridiques de médiation et de négociation concernant des litiges de rétrofacturation. Services financiers, notamment services d'évaluation des risques liés à des opérations financières et à des opérations de crédit ainsi que services impartis de recouvrement de rétrofacturation; services de gestion et d'analyse de rétrofacturation de cartes de crédit; repérage et gestion des clients et des transactions de rétrofacturation à risque élevé; service de recouvrement de rétrofacturation de cartes de crédit.

[2] La demande se fonde aussi sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. En outre, la Requérante revendique la priorité de la demande n° 78/566137, produite aux États-Unis le 11 février 2005 à l'égard de la demande correspondante.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 août 2008.

[4] Le 27 janvier 2009, American Bankers Life Assurance Company of Florida et Canadian Tire Financial Services Limited ont déposé une déclaration d'opposition à titre de coopposantes dans laquelle elles allèguent que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Il y est également allégué que la Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, qu'elle n'est pas distinctive au sens de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi étant donné que la marque crée de la confusion avec la marque CHARGE-GARD de l'Opposante, American Bankers Life Assurance Company of Florida, ladite marque ayant été antérieurement utilisée et enregistrée sous le n°LMC236554 en liaison avec les services suivants : « (1) Assurance garantissant le paiement des soldes impayés de comptes d'achat à crédit »

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations des Opposantes. La Requérante soutient de plus que American Bankers Life Assurance Company of Florida ne peut être partie à la procédure parce qu'elle n'a pas demandé en temps opportun la prorogation du délai d'opposition.

[6] Le 16 avril 2009, les Opposantes ont sollicité l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition de façon à ce que Canadian Tire Financial Services Limited se retire du dossier, et la Requérante s'est opposée à cette demande. Par lettre de l'Office datée du 1<sup>er</sup> juin 2009, le registraire a rejeté la demande d'autorisation. Comme la demande de prorogation de délai initiale avait été déposée par Canadian Tire Financial Services Limited, il a conclu que la demande d'American Bankers Life Assurance Company of Florida était en fait une demande visant à substituer une partie opposante à une autre. Selon le registraire, cela ne pouvait se faire qu'une fois les droits de l'opposante initiale transférés à la nouvelle opposante.

[7] Le 18 février 2010, les Opposantes ont à nouveau sollicité l'autorisation de modifier la déclaration d'opposition, cette fois pour remplacer American Bankers Life Assurance Company

of Florida par Assurant, Inc. parce que, le 24 novembre 2009, American Bankers Life Assurance Company of Florida a cédé à Assurant, Inc. la marque de commerce CHARGE-GARD, enregistrée sous le n° LMC236554, dont il est fait mention dans la déclaration d'opposition. Par lettre de l'Office datée du 23 mars 2010, la demande a été accueillie.

[8] La Requérante a ensuite obtenu du registraire l'autorisation de modifier sa contre-déclaration de façon à préciser que l'allégué selon lequel l'opposante initiale, American Bankers Life Assurance Company of Florida, ne peut être partie à la procédure s'applique à Assurant, Inc., en tant que présumé successeur en titre.

[9] À l'appui de leur opposition, les coopposantes ont produit l'affidavit de Michael Godwin, le président de Michael Godwin & Associates Inc., une société qui se spécialise dans la réalisation de recherches dans les dossiers de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), souscrit le 31 juillet 2009, et une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC236554 relatif à la marque de commerce CHARGE-GARD. La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et elles étaient présentes à l'audience.

#### L'objection préliminaire

[11] Comme il a été mentionné précédemment, la Requérante allègue dans sa contre-déclaration que ni l'opposante initiale, American Bankers Life Assurance Company of Florida, ni sa cessionnaire, Assurant, Inc., ne peuvent être valablement partie à la procédure d'opposition étant donné qu'American Bankers Life Assurance Company of Florida n'a pas demandé, en temps opportun, la prorogation de délai d'opposition. La Requérante a retiré cette objection à l'audience, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce à cet égard.

[12] Cela dit, les coopposantes Canadian Tire Financial Services Limited, Assurant, Inc. et l'opposante initiale, American Bankers Life Assurance Company of Florida, sont ci-après collectivement appelées l'Opposante.

## Fardeau de la preuve

[13] 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. Toutefois, l'Opposante a la charge initiale de soumettre suffisamment d'éléments de preuve admissibles permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002) C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[14] Il ressort de l'application de ces principes à la présente espèce que le seul motif d'opposition sur lequel doit se prononcer en détail le registraire est le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Le motif fondé sur l'alinéa 30d), ainsi que les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en raison de l'article 16 de la Loi et sur le caractère non distinctif de la Marque au sens de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d), peuvent être rejetés sommairement :

- Non-respect de l'alinéa 30d) de la Loi : l'Opposante fait valoir que la demande de la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30d) de la Loi parce que [TRADUCTION] « la Requérante n'a pas utilisé la [Marque] aux États-Unis en liaison avec les marchandises et/ou les services énumérés dans la demande ». Aucun élément de preuve ne met en doute la véracité de l'assertion figurant dans la demande de la Requérante selon laquelle elle a utilisé et enregistré la Marque à l'étranger. En l'absence de preuve indiquant que la Requérante n'a pas utilisé la Marque aux États-Unis comme elle le prétend dans sa demande, la Requérante n'a pas l'obligation de produire une preuve positive à cet égard. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve.
- Absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi : l'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque

[TRADUCTION] « parce qu'à la date du dépôt de la demande, ainsi qu'à la date de priorité fondée sur sa demande antérieure, la [Marque] créait de la confusion avec la marque susmentionnée, CHARGE-GARD, qui a été précédemment employée au Canada et qui n'avait pas été abandonnée à la date où la demande a été annoncée ». Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à ce motif d'opposition s'il démontre qu'à la date du dépôt de la demande de la partie requérante sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante n'a produit aucune preuve attestant l'emploi de sa marque de commerce CHARGE-GARD. La production de la copie certifiée de l'enregistrement n° LMC236554 ne fait qu'établir qu'il y a eu emploi *de minimis* de la marque de commerce CHARGE-GARD [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)], ce qui ne répond pas aux exigences de l'article 16 de la Loi [voir *Roxxs, Inc. c. Edit-SRL* (2002), 23 C.P.R. (4th) (C.O.M.C.)]. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve.

- Non-distinctivité au sens de l'article 2 et de l'alinéa 38(2)d) de la Loi : l'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive [TRADUCTION] « parce qu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services de la Requérante des marchandises de tiers, y compris les services de [l'Opposante], vu la probabilité de confusion entre la [Marque] et la marque de commerce susmentionnée, CHARGE-GARD, utilisée au Canada en liaison avec des services qui recoupent les marchandises et services de la Requérante ». Pour satisfaire au fardeau de preuve qui lui incombe relativement à un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, la partie opposante doit établir qu'à la date de production de l'opposition sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve établissant dans quelle mesure sa marque de commerce CHARGE-GARD ou d'autres marques de commerce analogues à la Marque sont devenues connues au Canada. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve.

[15] Je vais maintenant examiner le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[16] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle [TRADUCTION] « crée de la confusion avec la [...] marque de commerce CHARGE-GARD, LMC236554, enregistrée sur le fondement de son emploi en liaison avec des produits d'« [a]ssurance garantissant le paiement des soldes impayés de comptes d'achat à crédit ».

[17] La date pertinente pour examiner le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[18] L'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que l'enregistrement est en règle à la date de la présente décision.

[19] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque CHARGE GARD de l'Opposante.

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

[21] En appliquant le critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. Ces facteurs n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le critère en matière de confusion].

[22] Ni l'une ni l'autre des marques n'est intrinsèquement forte en ce qui a trait aux marchandises ou aux services des parties étant donné qu'elles évoquent toutes deux les marchandises et les services en liaison avec lesquels elles sont utilisées. Il importe de souligner que l'enregistrement de la marque CHARGE-GARD de l'Opposante comporte un désistement du droit à l'usage exclusif de mot CHARGE en dehors de la marque de commerce.

[23] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Toutefois, aucun élément de preuve n'indique que la Requérante a commencé à utiliser la Marque proposée au Canada ou que la Marque est devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada.

[24] Pour ce qui est de la marque de commerce de l'Opposante, son enregistrement indique qu'elle est utilisée au Canada depuis au moins le 11 janvier 1978, mais l'Opposante ne fournit aucune preuve permettant d'établir l'emploi de la Marque. Comme je l'ai indiqué précédemment lorsqu'il était question du motif d'opposition fondé sur l'article 16, en l'absence de preuve confirmant la date de premier emploi, la date revendiquée dans un enregistrement ne peut

qu'établir un emploi *de minimis* et ne peut permettre de conclure à un emploi important ou continu de la marque.

[25] Bref, je conclus après examen du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, que ce facteur n'avantage aucune des parties de façon significative.

[26] Lors de l'examen du genre de marchandises et services et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante aux états déclaratifs des marchandises figurant dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, l'analyse vise à déterminer le genre d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé des états déclaratifs. À cet égard, une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); et *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[27] L'Opposante soutient qu'il semble que les deux marques de commerce en litige seraient utilisées en liaison avec des services financiers, plus particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de cartes de crédit (ou de comptes d'achat à crédit) pour des achats effectués par des acheteurs au détail.

[28] Plus précisément, l'Opposante fait valoir que les services CHARGE-GARD pourraient comprendre l'émission de polices d'assurance à des commerces de détail qui offriraient à leur tour à leurs clients la possibilité de contracter une assurance visant à les protéger s'ils ne sont pas en mesure de payer leur compte de carte de crédit. L'Opposante soutient qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que ces services soient fournis de concert avec des services après-vente et des

services de traitement des demandes de règlement, lesquels sont habituellement des services accessoires aux services d'assurance.

[29] L'Opposante ajoute qu'étant donné que les services CHARGEGUARD de la Requérante visent notamment des services d'évaluation des risques liés à des opérations de crédit et des services de recouvrement de rétrofacturation, il y a tout lieu de croire qu'ils seraient offerts aux types d'établissements de vente au détail susmentionnés en vue de les aider à gérer leurs ventes conclues à l'aide de cartes de crédit.

[30] De plus, étant donné que les services visés par la demande de la Requérante incluent des « services [...] de médiation et de négociation » à des tiers, l'Opposante fait valoir qu'il est vraisemblable que celle-ci fasse directement affaire avec les clients ayant acheté des services d'assurance CHARGE-GARD. Il y a une probabilité de confusion au sein des établissements de vente au détail faisant partie de la clientèle – actuelle ou potentielle – de l'Opposante et de la Requérante, ainsi que chez les clients de ces établissements, du fait que la Requérante utilise une marque similaire.

[31] La Requérante soutient pour sa part que ses services sont différents de ceux de l'Opposante dans la mesure où ceux-ci sont des services d'assurance offerts à des personnes ordinaires alors que les services de la Requérante, qui ne sont pas des services d'assurance, sont offerts à des commerçants ou à des établissements de vente au détail et exécutés à l'aide des logiciels décrits dans l'état déclaratif des marchandises relatif à la demande de la Requérante.

[32] Vu l'absence de preuve contraire, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'y a aucune raison de conclure que les services des parties ne transiteraient pas par les mêmes voies de commercialisation et qu'ils ne seraient pas à un moment donné offerts aux mêmes types d'établissements de vente au détail. Comme l'a fait valoir l'Opposante à l'audience, ses services d'assurance peuvent fort bien être offerts par des détaillants comme l'Opposante, Canadian Tire Financial Services Limited. De plus, étant donné que les services de la Requérante englobent des « services [...] de médiation et de négociation » offerts à des tiers, je conviens avec l'Opposante

qu'il se pourrait que la Requérante fasse directement affaire avec les clients ayant acheté les services d'assurance CHARGE-GARD.

[33] Les observations de la Requérante m'amènent également à conclure que l'Opposante a raison lorsqu'elle dit dans son plaidoyer écrit que les marchandises visées par la demande de la Requérante semblent être des logiciels destinés à être utilisés dans la prestation des services que cette dernière fournit. En l'absence de preuve contraire, il n'y a aucune raison de conclure que les utilisateurs finaux du logiciel ne seraient pas les mêmes types d'établissements de vente au détail que ceux qui offrent à leurs clients la possibilité de souscrire l'assurance CHARGE-GARD.

[34] Bien que je convienne avec la Requérante que la nature exacte des marchandises et des services des parties diffère, je suis d'avis que ceux-ci se recoupent dans la mesure où les marchandises et les services des deux parties concernent des achats effectués par leurs clients au détail à l'aide de cartes de crédit (ou en utilisant des comptes d'achats à crédit). Pour les motifs exposés précédemment, je conclus en outre que les voies de commercialisation des parties se recoupent également.

[35] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je conviens avec l'Opposante qu'elles sont, du point de vue leur présentation, du son ou des idées qu'elles suggèrent, pratiquement identiques. Je constate d'ailleurs que la Requérante n'a pas présenté d'argument de fond à cet égard lors de l'audience.

[36] Au titre des circonstances pertinentes, l'affidavit souscrit par M. Godwin pour le compte de l'Opposante indique qu'il n'y a que deux marques de commerce dans le domaine des finances qui associent les mots CHARGE et GUARD (GARD) dans le registre des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle (OPIC), soit la marque visée par la demande de la Requérante et la marque CHARGE-GARD de l'Opposante.

### Conclusion concernant la probabilité de confusion

[37] Comme il a été dit précédemment, la Requérante a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive aux termes de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

[38] Compte tenu de l'analyse qui précède, je conclus qu'il est tout autant possible de conclure (i) qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion en ce qui concerne la source des marchandises ou des services des parties parce qu'ils diffèrent de par leur nature précise et le fait que la marque de l'Opposante, en tant que une marque faible, ne commande qu'un degré restreint de protection, et (ii) qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion en ce qui a trait à la source des marchandises ou des services des parties, plus particulièrement parce que les marques des parties sont pratiquement identiques, et qu'elles se recourent du fait que leurs marchandises et services respectifs concernent des achats effectués par des acheteurs au détail à l'aide de cartes de crédit ( ou en utilisant des comptes d'achat à crédit), et parce que leurs voies de commercialisation se recourent également. Je dois rendre une décision défavorable à la Requérante étant donné qu'il lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion,.

[39] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) portant sur la probabilité de confusion entre la marque déposée de l'Opposante et la Marque est accueilli.

Décision

[40] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.