

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 82

Date de la décision : 2020-07-14

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

The Travelers Indemnity Company

Opposante

et

Designphil Inc.

Requérante

**1,753,508 pour TRAVELER’S
COMPANY**

Demande

LE DOSSIER

[1] Le 5 novembre 2015, Designphil Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce TRAVELER’S COMPANY (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Requérante au Canada et l’emploi et l’enregistrement au Japon. La Marque visée par la demande est en liaison avec les produits, tels que modifiés :

(1) Semainiers; carnets; blocs-notes; blocs-notes à papillons adhésifs; autocollants; blocs-correspondance; enveloppes; cartes de correspondance; rubans adhésifs pour la papeterie; ruban-cache [articles de papeterie]; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, surligneurs, crayons à colorier; règles à dessin; gommes à effacer en caoutchouc; étuis à stylos et à crayons; trombones; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; agrafeuses; feuilles de plastique à placer sous du papier à lettres; tampons en caoutchouc; agendas;

cartes postales; catalogues; calendriers; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour laissez-passer de transport; porte-monnaie; étuis pour cartes; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; mallettes d'affaires; havresacs; sacs fourre-tout.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le numéro daté du 6 juillet 2016 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Le 6 avril 2017, The Travelers Indemnity Company (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition des arguments en vertu des articles 2, 12(1)d), 16 et 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[4] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La date pour déterminer la version de la Loi applicable aux procédures d'opposition est celle à laquelle la demande faisant l'objet de l'opposition a été annoncée qui, en l'espèce, était le 6 juillet 2016. En application de l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront donc évalués en se fondant sur la Loi dans sa version du 16 juin 2019, exception faite de la confusion, pour laquelle les articles 6(2) et (4) de la Loi tels qu'ils se lisent actuellement seront appliqués.

[5] Le 13 juin 2017, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a demandé au registraire de radier le motif prévu à l'article 30i) parce qu'il était insuffisant plaidé. Par inadvertance, le registraire n'a pas rendu de décision interlocutoire en réponse à la demande de la Requérante.

[6] L'Opposante a produit, à titre de preuve, des copies certifiées des cinq demandes de l'Opposante et des onze enregistrements invoqués dans la déclaration d'opposition; dont les listes complètes sont jointes aux annexes A et B de la présente décision. La Requérante a produit comme preuve l'affidavit de Mme Nancy Doan, Adjointe en Marques de commerce, auprès de l'agent de la Requérante. Les deux parties ont produit des représentations écrites. Une audience a été demandée à laquelle seule l'Opposante était représentée.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7] Dans ses représentations écrites, la Requérante a fait remarquer que le registraire n'avait pas encore rendu de décision en réponse à la demande de décision interlocutoire de la

Requérante. Elle a donc demandé à nouveau que le registraire radie le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30i) de l'Opposante pour n'avoir pas été suffisamment plaidé.

[8] La pratique actuelle du registraire est d'examiner la suffisance des arguments exposés est fondée sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB*, 21 CPR (4th) 289. L'un des principes établis dans cette décision était que pour déterminer la suffisance d'une déclaration d'opposition après la production de la preuve, il faut prendre en considération à la fois la preuve et la déclaration d'opposition afin de déterminer correctement si la requérante connaît le cas qu'elle doit respecter. En tant qu'affaire administrative devant la Commission des oppositions, le caractère suffisant des arguments exposés sur une base interlocutoire ne sera donc examiné par le registraire qu'à l'étape des arguments exposés d'une opposition. Une fois que l'opposition est passée à l'étape de la preuve, tout examen des arguments exposés se fera à l'étape de la décision finale, de même qu'un examen de la preuve produite.

[9] Compte tenu de ce qui précède, le motif invoqué en vertu de l'article 30i) sera examiné en même temps que la preuve produite en l'espèce.

FARDEAU ULTIME ET FARDEAU INITIAL DE LA PREUVE

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter de son fardeau de preuve initial d'établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) à 298].

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

- articles 38(2)a) et 30 – la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC)];

- les articles 38(2)b) et 12(1)(d) – la date de cette décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (CAF), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- les articles 38(2)c) et 16(3) – la date de dépôt de la demande [voir article 16(3) de la Loi];
- les articles 38(2)d) et 2 – la date de dépôt de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIFS D’OPPOSITION SOMMAIREMENT REJETÉS

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[12] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle a le droit d’employer la Marque, parce que la Requérante connaissait les marques de l’Opposante ou aurait dû la connaître à la date de dépôt de la demande.

[13] La Requérante soutient toutefois, et je suis d’accord que le fait qu’une requérante soit au courant ou ait connaissance de marques de commerce créant supposément de la confusion n’est pas une circonstance exceptionnelle et, par conséquent, ne peut donc pas constituer le fondement d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30i).

[14] Lorsqu’une requérante a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l’article 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a des preuves de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), au para 155]. En l’espèce, il n’y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. De plus, même si l’Opposante avait démontré que la Requérante connaissait ses marques de commerce à la date de dépôt de ses demandes, je constate qu’il a été conclu que la simple connaissance de l’existence de la marque de commerce d’un opposant n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n’aurait pas pu être convaincu de son droit d’employer une marque au moment de produire sa demande [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc*, 2012 COMC 197].

[15] Ce motif d’opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[16] L'Opposante argumente également que la demande d'enregistrement ne se conforme pas aux exigences de l'article 30b) de la Loi parce que la Marque a été employée au Canada par la Requérante ou un licencié de ce dernier en liaison avec les produits appliqués avant la date de dépôt de la Requérante.

[17] Toutefois, la demande était fondée sur l'emploi projeté, alors qu'une contestation en vertu de l'article 30b) vise les marques pour lesquelles une date de premier emploi a été revendiquée. Si l'Opposante avait eu l'intention de contester la conformité de la demande à la Loi, il aurait dû choisir d'argumenter ce motif en vertu de l'article 30e) de la Loi. Par conséquent, je ne considère pas ce motif comme un motif valable.

[18] Même si ce motif pouvait être considéré comme un motif valable, je l'aurais quand même rejeté, car il n'y a aucune preuve au dossier indiquant que la Requérante avait commencé à employer la Marque avant la date de production de la demande.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16(3)a)

[19] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi étant donné qu'en date de la date de dépôt de la Requérante, la similitude est susceptible de créer de la confusion de la Marque aux marques de commerce TRAVELERS de l'Opposante qui avait été précédemment utilisée ou devenue connue au Canada et étaient toujours pendantes à la date de publication de la Marque.

[20] Afin de s'acquitter de son fardeau initial en liaison au motif d'opposition à l'article 16(3)a), l'Opposante doit démontrer qu'au moins l'une de ses marques TRAVELERS avait été employée avant le 5 novembre 2015, et était pendante à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, soit le 28 décembre 2016 [article 16(4) de la Loi].

[21] La seule preuve soumise par l'Opposante était des copies certifiées conformes de ses demandes et de ses enregistrements. Comme l'Opposante n'a fourni aucune preuve concernant tout emploi des marques de l'Opposante au Canada avant la date de dépôt de la Requérante, ce

motif d'opposition est par conséquent rejeté pour défaut de l'Opposante de remplir son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c)

[22] Le motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)c) de l'Opposante est fondé sur l'allégation que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au Canada en vertu de l'article 16(3)c) de la Loi parce qu'en date de la date de dépôt de la Requérante, la similitude est susceptible de créer de la confusion de la Marque aux noms commerciaux TRAVELERS de l'Opposante qui avait été précédemment utilisée ou devenue connue au Canada et étaient toujours pendantes à la date de publication de la Marque.

[23] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relativement à son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c), l'Opposante doit démontrer que ses noms commerciaux allégués étaient employés au Canada avant le 5 novembre 2015. L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi des noms commerciaux de l'Opposante au Canada avant la date de dépôt de la demande. Par conséquent, ce motif est également rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[24] L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Marque ne fait pas de distinction et n'est pas adaptée pour faire la distinction entre les produits de la requérante en liaison avec lesquels ils sont employés des produits et services associés aux marques de commerce TRAVELERS de l'Opposante.

[25] Afin de s'acquitter de son fardeau initial relatif au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, à savoir, le 6 avril 2017, au moins l'une de ses marques TRAVELERS était connue dans une certaine mesure et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[26] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'Opposante n'a pas déposé de preuve que n'importe laquelle de ses marques avait déjà été employée ou révélée par l'Opposante au Canada. Ce motif est donc également rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

MOTIFS D'OPPOSITION RESTANTS

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

[27] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les huit enregistrements suivants de l'Opposant pour les marques de commerce TRAVELERS : TRAVELERS – enregistrement n° LMC364,562, TRAVELERS & Design, enregistrement n° LMC787,979, TRAVELERS INSTITUTE, enregistrement n° LMC818,561, TRAVELERS SELECTONE, enregistrement n° LMC747,536, TRAVELERS OPTIMA, enregistrement n° LMC932,163, TRAVELERS EXECUTIVE CHOICE, enregistrement n° LMC709,995, TRAVELERS CANADA CYBERRISK, enregistrement n° LMC886,885 et MYTRAVELERS, enregistrement n° LMC936,753.

[28] Le fardeau de preuve initial d'une Opposante est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d si les enregistrements établis dans la déclaration d'opposition sont en règle à la date de la décision. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que les enregistrements établis ci-dessus sont en cours.

[29] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe laquelle des marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

[30] À l'audience, l'Opposante a concentré ses observations en vertu de ce motif sur son enregistrement n° LMC787,979 pour la marque TRAVELERS & Design, comme il est indiqué ci-dessous.



Je concentrerai également mon analyse sur cet enregistrement, car je considère que cet enregistrement représente le cas le plus solide de l'Opposante. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec les autres marques.

[31] La marque TRAVELERS et Dessin de l'Opposante est enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants :

Marchandises

(1) Publications imprimées consultables électroniquement, notamment manuels, bulletins d'information, communiqués de presse, rapports, brochures, feuillets et prospectus; publications téléchargeables en format électronique, notamment manuels, bulletins d'information, communiqués de presse, rapports, brochures, feuillets et prospectus, offerts sur CD-ROM et clés USB ainsi qu'en ligne; matériel informatique; logiciels, notamment offre de CD-ROM, de clés USB et de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'assurance; documents et publications imprimés, notamment manuels, bulletins d'information, communiqués de presse, rapports, brochures, feuillets et prospectus; livres, manuels, bulletins, communiqués de presse, magazines, rapports; articles de papeterie, notamment stylos, crayons, chemises de classement, chemises, reliures, blocs-notes, papier et enveloppes, images, affiches; matériel éducatif et pédagogique, notamment livres, didacticiels contenant des instructions dans les domaines des assurances et des finances ainsi que tutoriels en ligne.

Services

(1) Services d'assurance; services de souscription d'assurance pour tous les types d'assurance; règlement des sinistres dans le domaine des assurances; traitement et administration des déclarations de sinistres; évaluation des déclarations de sinistres; conseils en contrôle des risques et en prévention des sinistres, en l'occurrence établissement et évaluation de l'exposition au risque de l'assuré concernant la sécurité personnelle, les dommages matériels et/ou la perte pécuniaire; services de contrôle des risques et de prévention des sinistres, en l'occurrence offre d'information et de conseils pour éviter ou minimiser l'exposition au risque concernant la sécurité personnelle et le dommage matériel; gestion des risques; traitement électronique de données de déclarations de sinistres et de paiements; services d'agence et de courtage d'assurance; diffusion d'information en assurances et en coordination de soins médicaux, notamment aide aux employeurs et aux fournisseurs dans le traitement des formulaires de prestations

pour frais médicaux et du paiement des prestations pour frais médicaux; services d'information et de conseil dans les domaines des assurances et des finances; éducation, offre de programmes de formation dans les domaines des assurances et des finances.

(2) services d'assurance pour tous les types d'assurance; règlement des sinistres dans le domaine des assurances; traitement et administration des déclarations de sinistres; conseils en contrôle des risques et en prévention des sinistres, en l'occurrence établissement et évaluation de l'exposition au risque de l'assuré concernant la sécurité personnelle, les dommages matériels et/ou la perte pécuniaire; services de contrôle des risques et de prévention des sinistres, en l'occurrence offre d'information et de conseils pour éviter ou minimiser l'exposition au risque concernant la sécurité personnelle et le dommage matériel; traitement électronique de données de déclarations de sinistres et de paiements; services d'agence et de courtage d'assurance; diffusion d'information en assurances et en coordination de soins médicaux, nommément aide aux employeurs et aux fournisseurs dans le traitement des formulaires de prestations pour frais médicaux et du paiement des prestations pour frais médicaux; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation dans le domaine des assurances.

Test en matière de confusion

[32] Dans l'application du critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l'affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)]. En fait, dans *Masterpiece*, la Cour suprême a énoncé que le degré de ressemblance entre les marques a souvent le plus grand effet sur l'analyse de la confusion [voir aussi *Beverly Bedding & Upholstery Co v Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst) à 149, confirmé 60 CPR (2d) 70].

Caractère distinctif inhérent

[33] Les marques des deux parties contiennent le mot TRAVELER, que ce soit sous forme possessive ou plurielle. Le mot TRAVELER est défini par dictionary.com comme suit [voir

Tradall SA c Devil's Martini Inc, 2011 COMC 65, au para 29, qui confirme que le registraire peut prendre un avis judiciaire des définitions de dictionnaire] :

[TRADUCTION]

(1) une personne ou une chose qui voyage.

(2) une personne qui voyage ou qui a voyagé dans des endroits éloignés ou sur des terres étrangères.

[34] La deuxième composante de la marque de l'Opposante est un dessin de parapluie, tandis que la deuxième composante de la Marque est le mot COMPANYY, qui est défini par dictionary.com comme suit :

[TRADUCTION]

1. un certain nombre de personnes réunies ou associées ensemble; groupe de personnes.

2. invité ou invités : *Nous avons de la compagnie pour souper.*

[35] Dans ses observations écrites, la Requérente soutient que la marque de l'Opposante est descriptive des services de l'Opposante, y compris les assurances pour les voyageurs de l'Opposante. Toutefois, comme l'a fait remarquer l'agent de l'Opposant à l'audience, la marque de l'Opposante n'est pas enregistrée en liaison avec une assurance de voyage, et il n'y a aucune preuve que l'Opposante utilise sa marque en liaison avec de tels services. Par conséquent, je conclus que la marque de l'Opposant possède un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[36] En ce qui concerne la Marque de la Requérente, ni le mot TRAVELER ni le mot COMPANYY n'ont de sens suggestif lorsqu'ils sont employés en liaison avec les produits visés par la demande. La Marque possède donc un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[37] Comme je conclus que les deux marques possèdent à peu près le même degré de caractère distinctif inhérent, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Période d'emploi et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[38] Ni la Requérante ni l'Opposante n'ont produit de preuve d'emploi ou de réputation au Canada. Ce facteur ne favorise donc aucune des deux parties.

Genre des produits, services ou entreprises

[39] Il s'agit de l'état des produits de la Requérante tel que défini dans sa demande par rapport aux services enregistrés qui régissent ma détermination de ce facteur [*Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF) et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[40] Les produits visés comprennent la papeterie et les produits connexes. La marque de l'Opposante est enregistrée en liaison avec des services d'assurance et de souscription d'assurance, ainsi qu'un certain nombre de produits, y compris des « articles de papeterie, notamment stylos, crayons, chemises de classement, chemises, reliures, blocs-notes, papier et enveloppes, images, affiches ». Je suis d'accord avec l'agent de l'Opposante pour dire que ces produits se chevauchent directement ou qu'ils sont étroitement liés aux produits visés.

[41] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la seule preuve produite à cet égard était les imprimés choisis sur les sites Web des parties *www.travelerscanada.ca* et *www.travelers-company.com* joints comme pièces à l'affidavit Doan. La Requérante soutient qu'il peut être déduit de cette preuve que l'Opposante offre ses services d'assurance par l'entremise de son site Web et de ses propres courtiers, alors que la Requérante offre ses articles de papeterie par l'entremise de son propre site Web et de ses propres magasins de papeterie.

[42] L'Opposante, en revanche, soutient que la question de la confusion doit être examinée du point de vue de ce que l'enregistrement ou que la demande permettrait aux parties de faire, et non de ce qu'elles font à ce moment. Je suis d'accord. Dans *Masterpiece*, précitée, la Cour a déclaré au para 59 que même si l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, « il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement ». Étant donné qu'il n'y a pas de restriction des voies de commercialisation de l'Opposante, l'Opposante a la possibilité de vendre ses produits au détail ou de les vendre directement au consommateur au moyen de son site Web. J'en conclus donc que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher.

Degré ressemblance

[43] Comme je l'ai mentionné plus tôt, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il est clair en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, au para 20].

[44] Il y a une assez grande ressemblance en ce qui a trait à l'apparence et au son entre les marques en cause puisque la Requérante a incorporé la partie dominante de la marque TRAVELERS et Dessin de l'Opposante comme première composante de la Marque. En général, c'est la première partie d'une marque peut s'avérer la plus importante lorsqu'il s'agit de distinguer des marques entre elles [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 26 CPR (2d) 183 à 188 (CF 1^{re} inst)]. De plus, la deuxième composante de la Marque, le mot « COMPANY », ne diminue pas de façon significative la ressemblance entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[45] En ce qui a trait à l'idée suggérée, étant donné qu'aucune des marques ne véhicule une idée particulière, il n'y a aucune ressemblance dans les idées véhiculées.

Circonstances de l'espèce – Preuve de l'état du registre

[46] L'agent de la Requérante a demandé à Mme Doan d'effectuer une recherche pour tous les enregistrements de marques de commerce actifs ou toutes les demandes pendantes qui contiennent ou comprennent le terme TRAVELER ou TRAVELLER et qui sont enregistrés ou demandés en liaison avec des produits que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a classés comme relevant des classes 16 ou 18 de la classification de Nice. Jointes à titre de preuve à son affidavit sont des copies de l'information relative à chaque enregistrement de marque de commerce et à chaque demande qui se trouvent dans sa recherche. La Requérante soutient qu'il y a au moins 18 marques pertinentes dans le registre et fournit un résumé de ces marques dans un tableau au paragraphe 64 de son plaidoyer écrit.

[47] L'état de la preuve du registre peut être utilisé pour faire des inférences concernant l'état du marché, mais seulement lorsque des nombres importants de marques de commerce sont trouvés [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Plus récemment, dans *Vital Source Inc c Vital Life Pharmaceutical Inc* 2020 COMC 21, l'ancien membre Fung a également souligné l'aide apportée par les éléments de preuve relatifs à l'état du marché pour appuyer les éléments de preuve relatifs à l'état du registre, comme suit aux paragraphes 74 à 75 :

[74] Dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539, le juge de Montigny (tel était alors son titre) a déclaré que le « nombre exact de marques similaires nécessaires pour démontrer que l'élément d'une marque a été couramment adopté comme composante des marques employées en liaison avec les marchandises ou les services pertinents à la date de référence [...] dépend des faits de l'espèce » [para 44]. Il a expliqué la difficulté quant à la preuve de l'état du registre ainsi : « [...] une recherche dans le registre du bureau des marques de commerce ne constitue pas la meilleure façon de s'enquérir de l'état du marché ou de l'usage réel d'une marque. Le fait qu'une marque figure au registre ne constitue pas une preuve qu'elle est présentement employée, qu'elle était en usage aux dates pertinentes, qu'elle est employée en rapport avec les marchandises ou des services semblables à ceux des parties, ou encore de connaître l'ampleur de cet usage [...] » [para 40].

[75] Dans *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS*, 2019 CF 306, après avoir reproduit la citation qui précède, le juge Roy a fait remarquer que deux autres décisions de la Cour fédérale [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG* 2017 CF 327 et *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581] souscrivaient aux observations du juge de Montigny dans la décision *Hawke* où « la preuve de l'emploi d'un élément commun ne devient pertinente que lorsque les marques enregistrées sont couramment employées sur le marché en question ». Il a ajouté qu'il « demeure très difficile de savoir quelles inférences peuvent légitimement être tirées sans preuve de l'emploi d'un élément commun par des tiers sur le marché » [para 61].

[48] En l'espèce, au moins dix des dix-huit points indiqués par la requérante au paragraphe 64 de son plaidoyer écrit visent des produits qui ne sont pas liés aux produits de papeterie des parties. Il reste donc environ huit marques déposées de tiers qui comprennent l'élément TRAVELER ou TRAVELLER et qui visent des produits liés ou semblables à ceux des parties.

[49] Je ne considère pas que huit enregistrements pertinents soient suffisants pour que je puisse tirer des conclusions sur l'état du marché. Par conséquent, en l'absence de preuve d'emploi faite par les tiers sur le marché avec l'une ou l'autre de ces marques, je ne peux pas

déduire que la composante TRAVELER ou TRAVELLER a été couramment adopté comme une composante des marques de commerce employée en liaison avec les produits ou services pertinents à la date pertinente.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas qu'il s'agit d'une circonstance pertinente.

Conclusion

[51] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité vraisemblable de confusion entre sa Marque et l'enregistrement de la marque de commerce de l'Opposante n° LMC787,979 pour la marque de commerce TRAVELERS et Dessin.

[52] J'arrive à cette conclusion en raison des similitudes entre les marques de commerce et le chevauchement dans la nature des produits et vraisemblablement de leurs voies de commercialisation. Tel qu'il est mentionné plus tôt, le degré de ressemblance entre les marques des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. Cela est particulièrement le cas lorsque les produits ou services des parties, et les voies de commercialisation des parties, sont les mêmes ou se chevauchent [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd* (2013), 2013 CAF 119 (CanLII), 111 CPR (4th) 155 (CAF), aux para 26 à 30].

[53] Ce motif d'opposition est donc accueilli.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)B)

[54] 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 dépôt de la demande, la Marque était susceptible de créer de la confusion avec les marques établies par les demandes TRAVELERS de l'Opposante (établis dans les annexes A et B jointes) qui avaient précédemment été produites et

qui étaient en pendantes à la date de publication. Je note que trois de ces demandes ont depuis été enregistrées.

[55] Le fardeau initial de l'Opposante consiste à établir que ses demandes ont été déposées avant la date de dépôt de la demande (c.-à-d., le 5 novembre 2015) et qu'elles étaient toujours pendantes à la date de l'annonce de la Marque (c.-à-d., le 6 juillet 2016) [article 16(4) de la Loi].

[56] Les copies certifiées des diverses demandes TRAVELERS soumises par l'Opposante confirment que chacune de ces demandes a été produite avant la date de dépôt de la demande et étaient pendantes à sa date d'annonce. Toutefois, je concentrerai mon analyse sur la demande n° 1,689,402 de l'Opposante pour la marque TRAVELERS CANADA, car je considère que cette demande représente le cas le plus solide de l'Opposante. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec n'importe laquelle des autres marques.

[57] La marque TRAVELERS CANADA de l'Opposante a été demandée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

(1) les services d'assurance et de cautionnement; services de souscription; services de règlement, à savoir l'ajustement des demandes de règlement, l'administration des demandes de règlement, le traitement et la gestion des demandes de règlement et les données sur le paiement; la gestion du risque; les services de contrôle et de consultation du risque; la fourniture d'information sur les affaires d'assurances; le matériel imprimé dans le domaine de l'assurance, à savoir, la distribution de documents imprimés dans le domaine de l'assurance par courrier.

(2) Services de garantie.

(3) Publications dans le domaine de l'assurance, à savoir, la distribution de publications imprimées dans le domaine de l'assurance par courrier, la distribution de publications électroniques dans le domaine de l'assurance en ligne et par courriel.

(4) Les services financiers, à savoir, les prêts aux courtiers en valeurs mobilières; la prestation d'une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'assurance.

[58] Encore une fois, le test pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui 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 produits et services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe. Selon ce motif, la question posée par l'article 6(2) est de savoir si les acheteurs des produits vendus sous la Marque croient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l'objet d'une licence par l'Opposante qui vend ses services sous la marque TRAVELERS CANADA. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5), établies ci-dessus.

[59] Je ne considère pas que les facteurs énoncés aux articles 6(5)a) et b) favorisent l'une ou l'autre des parties. À cet égard, je considère que les marques des deux parties possèdent le même degré de caractère distinctif inhérent. De plus, ni la Requérante ni l'Opposante n'ont produit de preuve d'emploi ou de réputation de ni l'une ou l'autre de leurs marques au Canada.

[60] Quant aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, les produits et services des parties sont différents. À cet égard, à l'exception des services de garantie, les services de l'Opposante semblent tous se limiter au domaine de l'assurance. Par contre, les produits de la Requérante comprennent, *inter alia*, des articles de papeterie et des produits connexes. Ce facteur est donc en faveur de la Requérante.

[61] Pour ce qui est de l'article 6(5)e) de la Loi, il y a une certaine ressemblance en ce qui a trait à l'apparence et au son entre les marques en cause puisque la Requérante a incorporé la première et la partie dominante de la marque TRAVELERS CANADA comme première composante de la Marque. Toutefois, le deuxième élément de la Marque est suffisamment différent du deuxième élément de la marque de l'Opposante de sorte que la ressemblance générale entre les marques soit diminuée. De plus, puisqu'aucune des marques ne véhicule une idée particulière, il n'y a aucune ressemblance dans les idées véhiculées.

[62] Enfin, en ce qui a trait à la preuve de l'état du registre, puisque les deux marques visées par ce motif comprennent également le mot TRAVELER, que ce soit sous forme possessive ou

plurielle, les motifs énoncés à l'article 12(1)d) s'appliquent également à ce motif d'opposition. Je ne considère donc pas qu'il s'agisse d'une autre circonstance pertinente pour ce motif.

[63] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce TRAVELERS CANADA de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin*, précité].

[64] L'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est de savoir s'il y aurait confusion entre les produits vendus sous la Marque de telle sorte qu'ils seraient considérés comme fournis par l'Opposante. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités et après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion.

[65] J'arrive à cette conclusion en raison des différences entre les marques de commerce et les différences dans les produits, services et voies de commercialisation des parties. À cet égard, les services de l'Opposante, tels qu'ils sont visés par la demande, semblent tous se limiter au domaine de l'assurance. De plus, l'Opposante n'a pas demandé de produits qui chevauchent ou sont liés à la papeterie et aux produits de bureau connexes demandés par la Requérante. Je considère que cette différence dans les produits et services des parties est suffisante pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Je conclus donc que la Requérante s'acquitte du fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque TRAVELERS CANADA de l'Opposante. Ce motif est donc rejeté.

DÉCISION

[66] Compte de 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.

Cindy R. Folz

Membre

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

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A – MARQUES ENREGISTRÉES DE L’OPPOSANTE

Marque de commerce	N° d’enregistrement ou n° de demande
TRAVELERS	LMC364,562
TRAVELERS et Dessin	LMC787,979
TRAVELERS INSTITUTE	LMC818,561
TRAVELERS SELECTONE	LMC747,536
TRAVELERS OPTIMA	LMC932,163
TRAVELERS EXECUTIVE CHOICE	LMC709,995
TRAVELERS CANADA CYBERRISK	LMC886,885
MYTRAVELERS	LMC936,753
TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP	LMC970,519 et n° 1,691,429
TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP et Dessin	LMC970,518 et n° 1,691,428
TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP et Dessin	LMC970,245 et n° 1,673,023

ANNEXE B – DEMANDES PENDANTES DE L'OPPOSANTE

Marque de commerce	N° de demande
TRAVELERS CANADA	1,689,402
TRAVELERS SELECT	1,691,321
TRAVELERS SELECT PLUS	1,709,148
TRAVELERS SELECT EXPRESS	1,709,144
TRAVELERS CONVERTIBLE PERFORMANCE BOND	1,679,193

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-05-06

COMPARUTIONS

Michael O'Neill

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG

Pour l'Opposante

Marks & Clerk

Pour la Requérante