



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 191

**Date de la décision** : 2024-10-23

**[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

### **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Cindy David Financial Group Ltd.

**Propriétaire inscrite** : Bullfrog Insurance Ltd.

**Enregistrement** : LMC1039388 pour INSURANCE NINJA

### **INTRODUCTION**

[1] À la demande de Cindy David Financial Group Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 2 novembre 2023, à Bullfrog Insurance Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC1039388 pour la marque de commerce INSURANCE NINJA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un

moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 2 novembre 2020 au 2 novembre 2023.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de W. Bruce Rabik, souscrit à Calgary le 1<sup>er</sup> février 2024 (l'Affidavit Rabik).

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; une audience n'a pas été demandée.

### **LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE**

[8] Dans son affidavit, M. Rabik se présente comme le directeur général de la Propriétaire [para 1]. Il explique que la Propriétaire est une courtière d'assurance canadienne agréée qui fournit divers produits d'assurance aux entreprises canadiennes, ainsi qu'une plateforme de vente directe aux consommateurs qui fournit des devis en ligne [para 4].

[9] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement, M. Rabik déclare plutôt que la Propriétaire [TRADUCTION] « avait l'intention de commencer l'emploi » peu

après l'enregistrement de la Marque en juillet 2019, mais que cet emploi a été retardé pour des raisons indépendantes de la volonté de la Propriétaire [para 10].

[10] En particulier, M. Rabik déclare ce qui suit :

- La Propriétaire a connu [TRADUCTION] « une perturbation de son activité » après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de COVID-19 en mars 2020, [TRADUCTION] « ce qui a conduit [la Propriétaire] à ne pas disposer des ressources financières » pour employer la Marque pendant la période pertinente [para 11];
- Au cours de la période pertinente, la Propriétaire a perdu environ 1 million de dollars par an de bénéfices, [TRADUCTION] « ce qui a sapé sa capacité à faire l'investissement nécessaire pour lancer » l'emploi de la Marque [para 12];
- Les clients de la Propriétaire étant des propriétaires de petites entreprises, ces entreprises étaient soit en train de [TRADUCTION] « fermer », soit dans l'incapacité d'acheter les services d'assurance visés par l'enregistrement [para 12];
- En 2023, la [TRADUCTION] « fortune commerciale de la Propriétaire se remettait du ralentissement économique dû à la COVID », mais pour qu'il soit [TRADUCTION] « possible » d'investir dans le lancement de services en liaison avec la Marque, la Propriétaire [TRADUCTION] « devait abandonner progressivement la marque de commerce existante qu'elle employait, BULLFROG », au profit de la Marque [para 13];
- Afin d'abandonner progressivement l'emploi de la marque de commerce BULLFROG en relation avec des services d'assurance, la Propriétaire [TRADUCTION] « doit attendre que les polices d'assurance actives de la marque BULLFROG expirent » [para 14];

- La [TRADUCTION] « dernière » police d'assurance de ce type de la marque BULLFROG devrait expirer en septembre 2024 [para 14].

[11] M. Rabik indique qu'une fois que les dernières polices d'assurance de la marque BULLFROG auront expiré, la Propriétaire [TRADUCTION] « a l'intention de commencer à employer » la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au Canada [para 15].

### **ANALYSE – CIRCONSTANCES SPÉCIALES**

[12] Comme il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, la question en l'espèce est de savoir s'il existait des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

[13] La règle générale est que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

[14] Pour déterminer si de telles circonstances spéciales ont été établies, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'avait pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [selon *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF) (*Harris Knitting*)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales désignent des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst) au para 29].

[15] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même décider si de telles circonstances justifient la période du défaut d'emploi. Ce choix implique l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co*, 1993 CarswellNat 251 (CF 1re inst) (*Lander*) au para 13, citant *Harris Knitting*, précité].

[16] L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan*, 2003 CFPI 780; voir aussi *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[17] Les trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est nécessaire pour conclure à l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi [selon *Scott Paper*].

***Pourquoi la Marque n'a-t-elle pas été employée pendant la période pertinente***

[18] Cette affaire illustre la difficulté qui réside dans l'évaluation de la question des circonstances spéciales lorsqu'il n'existe aucune preuve d'emploi de la marque de commerce en question à quelque moment que ce soit. Lorsqu'il existe des preuves d'un modèle établi de vente ou d'exécution des services en question, cela permet généralement de déterminer la ou les raisons du défaut d'emploi ultérieur de la marque de commerce en question. Toutefois, en l'absence de telles preuves, la question est davantage nébuleuse, c'est-à-dire pourquoi le propriétaire de la marque de commerce n'a-t-il pas commencé à employer sa marque de commerce.

[19] Au paragraphe 10 de ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente peut être attribué aux facteurs suivants :

- La Propriétaire a fait face à une diminution de sa clientèle et à des difficultés financières, au moins depuis le début de la période pertinente jusqu'en 2023;
- La Propriétaire ne pouvait pas commencer à employer la Marque avant l'abandon progressif de sa marque de commerce BULLFROG, au moins jusqu'à la fin de la période pertinente.

[20] En ce qui a trait au premier facteur – qui couvre la majeure partie de la période pertinente en l'espèce – la Propriétaire fait valoir que, comme les petites entreprises [TRADUCTION] « ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 » et que tous les clients de la propriétaire sont des petites entreprises, [TRADUCTION] « il s'ensuit que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence disproportionnée » sur la Propriétaire [para 11].

[21] En ce qui a trait au deuxième facteur – relatif à l'abandon progressif de la marque de commerce BULLFROG vers la fin de la période pertinente – la Propriétaire soutient que (i) l'emploi simultané de la Marque et de la marque de commerce BULLFROG [TRADUCTION] « serait contraire aux principes fondamentaux du droit des marques de commerce »; (ii) l'arrêt brusque de l'emploi de la marque de commerce BULLFROG serait [TRADUCTION] « contraire aux principes du droit du contrat »; et (iii) l'arrêt brusque de l'emploi de la marque de commerce BULLFROG aurait également [TRADUCTION] « des incidences très négatives sur les tiers » [para 12].

[22] Nonobstant les observations de la Propriétaire, il semblerait qu'il s'agit d'un cas clair où la Propriétaire a pris la décision d'affaires de ne pas commencer à employer la Marque pour des raisons économiques.

[23] Je note tout d'abord que, même si la Marque a été enregistrée en juillet 2019, M. Rabik ne fait aucune déclaration concernant les efforts déployés pour commencer à l'employer avant le début de la pandémie de COVID-19 vers mars 2020. Quoi qu'il en soit, M. Rabik déclare que le manque à *gagner* de la Propriétaire a [TRADUCTION] « sapé » sa capacité à faire l'investissement nécessaire pour lancer l'emploi de la Marque [para 12] et que, par la suite, la Propriétaire [TRADUCTION] « a dû abandonner progressivement la marque de commerce existante [BULLFROG] qu'elle employait » [para 13].

[24] Bien que la Propriétaire tente de développer les déclarations de M. Rabik [Observations écrites de la Propriétaire aux para 13 à 16], l'Affidavit Rabik en soi n'explique pas clairement quel type d'investissement ou de mesures a été nécessaire pour [TRADUCTION] « lancer » l'emploi de la Marque, ou pourquoi la Propriétaire a dû attendre que les polices d'assurance BULLFROG actives expirent avant de commencer à employer la Marque.

***Les raisons du défaut d'emploi constituaient-elles des circonstances spéciales***

[25] Quoi qu'il en soit, il est bien établi que des conditions de marché difficiles ou défavorables ne peuvent en général constituer à elles seules des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi [voir *Harris Knitting*, supra; *Lander*, supra; *Rogers, Bereskin & Parr c Registraire des marques de commerce* (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Jose Cuervo SA de CV c Bacardi & Co*, 2009 CF 1166 au para 51, conf. par 2010 CAF 248]. En outre, la jurisprudence indique que les décisions d'affaires volontaires ne sont pas

le genre de raisons peu communes, inhabituelles ou exceptionnelles du défaut d'emploi qui constituent des circonstances spéciales, même si elles peuvent être aggravées par d'autres facteurs [voir, par exemple, *E & J Gallo Winery c O'Rourke Family Vineyards Ltd*, 2024 COMC 81 au para 20; *Kate Henderson c Gestion Montreal Gourmet*, 2022 COMC 37; *BenefitHub, Inc c Frontline Centre Inc*, 2021 COMC 233 au para 22; *Andrews Robichaud c Entechnevision Inc.*, 2017 COMC 105 aux para 53 à 56; *Barrette Legal Inc c Maison des Futailles sec*, 2015 COMC 122 aux para 40 et 41].

[26] Appliquée à l'espèce, même si la pandémie de COVID-19 était inhabituelle, elle n'était en général pas peu commune – la pandémie a touché toutes les entreprises à des degrés divers. Par conséquent, les raisons du défaut d'emploi de la Marque jusqu'en 2023 peuvent au mieux être caractérisées comme étant attribuables à des conditions de marché difficiles ou défavorables, ayant amené la Propriétaire à prendre la décision d'affaires de ne pas commencer à employer la Marque.

[27] En outre, que l'emploi simultané de la Marque et de la marque de commerce BULLFROG soit ou non « contraire aux principes fondamentaux du droit des marques de commerce [et] contraire aux principes du droit du contrat » (comme il est affirmé dans les observations écrites de la Propriétaire) – et bien que le fait d'attendre des conditions de marché plus favorables puis l'expiration des polices en vigueur de la marque BULLFROG aurait été judicieux du point de vue des affaires – aux fins de la présente analyse, le défaut d'emploi de la Marque est à juste titre considéré comme le résultat de décisions d'affaires volontaires.

[28] Par conséquent, je n'estime pas que les éléments de preuve en l'espèce permettent de conclure que les raisons du défaut d'emploi constituaient des circonstances spéciales.

[29] Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner si le défaut d'emploi de la Marque peut être justifié. Toutefois, je noterais simplement que si M. Rabik laisse entendre que l'emploi de la Marque commencera après l'expiration de la dernière police d'assurance de la marque BULLFROG en septembre 2024, la preuve ne donne par ailleurs aucune indication sur les mesures concrètes que la Propriétaire a prises pour véritablement « lancer » ou commencer l'emploi de la Marque à ce moment-là ou autrement.

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi à l'égard de l'un des produits visés par l'enregistrement.

### **DÉCISION**

[31] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme  
Hortense Ngo  
Félix Tagne Djom

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Lei Zhou

**Pour la Propriétaire inscrite :** Fasken Martineau Dumoulin LLP