

Services :

(2) Prestation de services administratifs de tiers à l'intention des employés de l'enseignement ayant trait aux avantages sociaux suivants : assurance-vie collective; assurance-vie collective facultative; assurance collective en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie volontaire; assurance volontaire en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie pour les personnes à charge; assurance-invalidité de longue durée; assurance-invalidité de courte durée; soins de la vue; soins dentaires; assurance-habitation collective; assurance-auto collective; location d'auto à rabais; frais d'adhésion à un club de santé; assurance juridique prépayée; prestations pour frais de garde; protection individuelle en cas d'invalidité ou de décès; services de communication sur les prestations, nommément par téléphone, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou en personne; assurance-maladie complémentaire; régime d'assurance-maladie pour les voyages à l'étranger.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 11 octobre 2010 au 11 octobre 2013.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la Propriétaire a produit l'affidavit de Vic Medland, son directeur général, souscrit le 8 mai 2014. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Medland affirme que la Marque a été employée de manière continue au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente en liaison avec la prestation de services administratifs de tiers à l'intention des employés de l'enseignement ayant trait aux avantages sociaux suivants : assurance-vie collective, assurance-vie collective facultative, assurance collective en cas de décès ou de mutilation par accident, assurance-vie volontaire, assurance volontaire en cas de décès ou de mutilation par accident, assurance-vie pour les personnes à charge, assurance-invalidité de longue durée, assurance-invalidité de courte durée, soins de la vue, soins dentaires, assurance-habitation collective, assurance-auto collective, prestations pour frais de garde, protection individuelle en cas d'invalidité ou de décès, services de communication sur les prestations, nommément par téléphone, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou en personne, assurance-maladie complémentaire et régime d'assurance-maladie pour les voyages à l'étranger.

[8] Il affirme également que la Marque a été employée de manière continue au Canada par la Propriétaire en liaison avec les produits suivants : polos de golf, vestes, stylos, sacs, chaînes porte-clés, sacs isothermes, grosses tasses, balles de golf, tés, marqueurs de balle de golf et tee-shirts.

[9] M. Medland joint à son affidavit des formulaires de demande, des brochures et des livrets divers (pièces B à CC), qui arborent tous la Marque. M. Medland explique que ces documents se rapportent à la prestation des services susmentionnés et qu'ils ont été employés par la Propriétaire pendant la période pertinente. Les formulaires de proposition concernent l'adhésion des membres aux programmes d'assurance-vie, maladie, invalidité et soins dentaires, et ils comportent des sections sur les renseignements du demandeur, les renseignements du bénéficiaire, la protection des renseignements personnels et le paiement. Les brochures fournissent des renseignements généraux à propos des prestations offertes et des coordonnées pour que les membres puissent obtenir des renseignements supplémentaires. Les livrets

fournissent davantage de renseignements sur les différentes prestations, y compris sur l'admissibilité, les primes et les exclusions et, dans certains cas, les recommandations.

[10] Je souligne que les pièces ne disent rien à propos des services visés par l'enregistrement suivants : services administratifs de tiers à l'intention des employés de l'enseignement ayant trait aux prestations pour frais de garde, à la location d'auto à rabais, aux frais d'adhésion à un club de santé et à l'assurance juridique prépayée. Bien que M. Midland affirme que la Marque a été employée en liaison avec des services administratifs ayant trait aux [TRADUCTION] « prestations pour frais de garde » et qu'il invoque la pièce W à l'appui, cette pièce semble plutôt mentionner une assurance pour entreprise à domicile.

[11] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Medland joint à son affidavit des photographies d'un polo de golf, d'une veste, de stylos, d'une chaîne porte-clés, d'un sac isotherme, de grosses tasses, de balles de golf, de tés de golf, d'un marqueur de balle de golf et d'un tee-shirt, qui arborent tous la Marque (pièces DD à NN) . Il explique que ces photographies montrent des exemples d'articles promotionnels employés par la Propriétaire pendant la période pertinente. Enfin, M. Medland joint des imprimés tirés du site Web *www.otip.com* (pièce OO). Les pages produites comme pièce arborent la Marque et mentionnent certains services offerts par la Propriétaire.

Emploi en liaison avec les Produits

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de la pratique normale du commerce en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement.

[13] L'article 4(1) de la Loi exige que l'emploi en liaison avec des produits s'inscrive « dans la pratique normale du commerce »; dans ce contexte, le mot « commerce » désigne un type de transaction commerciale (achat, vente ou location) concernant les produits en question, ou désigne le fait que les produits font l'objet de transactions effectuées dans le but de créer de l'achalandage à l'égard des produits et de générer des profits [voir *Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd* (1993), 52 CPR (3d) 284 (COMC), conf par (2000), 188 FTR 29]. En l'espèce, M. Medland admet que les Produits sont des [TRADUCTION] « articles

promotionnels », et il n'y a aucune preuve qu'un quelconque article distribué gratuitement a été un objet de commerce en soi. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Emploi en liaison avec les Services

[14] D'entrée de jeu, je souligne que la Partie requérante n'a pas présenté la moindre observation en ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des Services.

La preuve est suffisante pour maintenir l'enregistrement à l'égard de la plupart des Services

[15] Compte tenu de la preuve résumée ci-dessus, je n'ai aucune difficulté à admettre que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services mentionnés ci-dessous au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi :

[TRADUCTION]

Prestation de services administratifs de tiers à l'intention des employés de l'enseignement ayant trait aux avantages sociaux suivants : assurance-vie collective; assurance-vie collective facultative; assurance collective en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie volontaire; assurance volontaire en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie pour les personnes à charge; assurance-invalidité de longue durée; assurance-invalidité de courte durée; soins de la vue; soins dentaires; assurance-habitation collective; assurance-auto collective; protection individuelle en cas d'invalidité ou de décès; services de communication sur les prestations, nommément par téléphone, par courrier électronique ou par courrier ordinaire; assurance-maladie complémentaire; régime d'assurance-maladie pour les voyages à l'étranger.

La preuve n'est pas suffisante pour maintenir l'enregistrement à l'égard de certains des Services

[16] Comme je l'ai déjà souligné, M. Midland ne fait aucune allégation d'emploi et les pièces fournies à l'appui ne disent rien en ce qui concerne la prestation de services administratifs ayant trait à la [TRADUCTION] « location d'auto à rabais », aux « frais d'adhésion à un club de santé » et à l'« assurance juridique prépayée ». De plus, bien que M. Midland affirme que la Marque a été employée en liaison avec des services administratifs ayant trait aux [TRADUCTION] « prestations pour frais de garde », je souligne qu'aucune des pièces à l'appui ne mentionne des prestations

pour frais de garde. En réalité, la fiche de renseignements produite comme pièce W qu'il présente comme établissant l'emploi de la Marque en liaison avec des prestations pour frais de garde semble se rapporter à une assurance pour entreprise à domicile.

[17] De même, bien que M. Midland allègue l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services de communication sur les prestations *en personne* », les pièces ne disent rien en ce qui concerne la prestation des services de cette manière. Comme la Propriétaire a fait une distinction entre les services de communication [TRADUCTION] « en personne » et les [TRADUCTION] « ...services de communication, nommément par téléphone, par courrier électronique [ou] par courrier ordinaire » dans l'état déclaratif des services, elle est en conséquence tenue de produire une preuve en ce qui concerne les [TRADUCTION] « services de communication en personne » [voir *Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)]. À cet égard, bien que bon nombre des pièces comportent des coordonnées pour communication par téléphone, par courrier électronique et par courrier ordinaire, aucune des pièces ne mentionne de lieux physiques où les services de communication sur les prestations peuvent être obtenus en personne et la preuve ne démontre pas autrement que ces services ont été offerts en personne.

[18] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces autres services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[19] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi de manière à supprimer l'état déclaratif des produits dans son ensemble et les services suivants de l'état déclaratif des services : [TRADUCTION] « prestations pour frais de garde », « location d'auto à rabais », « frais d'adhésion à un club de santé », « assurance juridique prépayée » et « en personne ».

[20] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Prestation de services administratifs de tiers à l'intention des employés de l'enseignement ayant trait aux avantages sociaux suivants : assurance-vie collective; assurance-vie collective facultative; assurance collective en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie volontaire; assurance volontaire en cas de décès ou de mutilation par accident; assurance-vie pour les personnes à charge; assurance-invalidité de longue durée; assurance-invalidité de courte durée; soins de la vue; soins dentaires; assurance-habitation collective; assurance-auto collective; protection individuelle en cas d'invalidité ou de décès; services de communication sur les prestations, nommément par téléphone, par courrier électronique ou par courrier ordinaire; assurance-maladie complémentaire; régime d'assurance-maladie pour les voyages à l'étranger.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

Aucune Audience Tenue

AGENTS AU DOSSIER

Miller Thomson LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE