



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

Référence : 2017 COMC 112

Date de la décision : 2017-08-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

**Insight Investment Management
Limited**

Partie requérante

et

CI Investments Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC531,302 pour la marque de
commerce INSIGHT**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC531,302 de la marque de commerce INSIGHT (la Marque), appartenant à CI Investments Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services [TRADUCTION] « *Gestion, administration et répartition de fonds d’investissement* ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 27 mai 2015, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à CI Investments Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d'Insight Investment Management Limited.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 27 mai 2012 et le 27 mai 2015 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[7] 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 débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Marcelo Donato, souscrit le 21 décembre 2015, accompagné des pièces A à G.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE

[10] M. Donato est le premier vice-président du marketing de la Propriétaire.

[11] M. Donato explique que la Propriétaire, fondée en 1965, exerce ses activités dans le domaine de l'offre de services de gestion d'investissements. Il atteste que la Propriétaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp., laquelle est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole CIX.

[12] M. Donato affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé, et continue d'employer, la Marque dans la pratique normale du commerce en liaison avec les services visés par l'enregistrement. À l'appui, il fournit les pièces suivantes :

Pièces A à C – des imprimés archivés du site Web *www.ci.com* tirés du site Wayback Machine datant du 19 juillet 2014, du 21 juillet 2013 et du 21 janvier 2013, respectivement. M. Donato affirme que ces pages présentent le prix et le rendement de différents fonds d'investissement de marque INSIGHT. Je souligne que, au bas des pages Web, il est indiqué « Funds mentioned on this website are available to Canadian residents only » [Les fonds indiqués sur ce site Web sont uniquement accessibles aux résidents du Canada]. La Marque y figure avec un élément graphique de faible importance, c'est-à-dire un embellissement de la lettre S, de sorte que la lettre ressemble également à un chemin ou à une route.

Pièces D à G – des copies de [TRADUCTION] « bilans trimestriels » qui, affirme M. Donato, ont été distribués à différents investisseurs et qui datent du 30 juin 2015, du 30 juin 2014 et du 30 juin 2013, respectivement. La Marque figure bien en vue sur ces rapports et présente le même embellissement de la lettre S dans INSIGHT, tel que décrit précédemment. M. Donato atteste que ces bilans présentent le rendement des fonds d'investissement de marque INSIGHT compris dans chaque portefeuille de placement individuel.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] Comme je l'ai indiqué précédemment, selon l'article 4(2) de la Loi, 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.

[14] En l'espèce, la preuve montre clairement la Marque sous forme de dessin à la fois sur les pages Web (pièces A à C) et sur les « bilans trimestriels » (pièces D à G); c'est donc dire que la Marque sous forme de dessin est présentée dans l'annonce et l'exécution de services, que j'admets constituent les services visés par l'enregistrement. Quant à l'embellissement de la lettre S dans le mot INSIGHT, il constitue tout au plus une variation mineure [concernant l'embellissement des lettres, voir *FAAM SpA c Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio*, 2011 COMC 132, 95 CPR (4th) 184]. En effet, dans le cas d'une marque nominale, l'emploi du mot ou des mots servant de marque, qu'importe la forme ou la couleur employées, peut être considéré comme un emploi de la marque déposée [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. Quoi qu'il en soit, la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable, l'élément dominant de la Marque, soit le mot INSIGHT, ayant été préservé [selon *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE