



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

**Référence : 2015 COMC 74**  
**Date de la décision : 2015-04-20**  
**TRADUCTION**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à  
la demande d’Investment Planning Counsel Inc., visant  
l’enregistrement de n° LMC532,514 de la marque de  
commerce FINANCIAL SOLUTIONS FOR LIFE au nom  
de The Equitable Life Insurance Company of Canada**

[1] Le 16 avril 2013, à la demande d’Investment Planning Counsel Inc. (la Partie requérante), 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 The Equitable Life Insurance Company of Canada (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC532,514 de la marque de commerce FINANCIAL SOLUTIONS FOR LIFE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : services d’assurances, services de prêt, services d’investissement et services de pensions.

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 16 avril 2010 au 16 avril 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] À l'égard des services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Randy Howell, vice-président, secrétaire juridique et général de la Propriétaire, souscrit le 16 juillet 2013 à Kitchener en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

#### La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M. Howell déclare que le principal établissement de la Propriétaire est situé à Waterloo en Ontario, et il affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec des services d'assurances, de prêt et d'investissement depuis 2000. Il ne revendique pas l'emploi en liaison avec les services de pensions.

[9] Même s'il ne fournit que peu de détails concrets à l'égard du genre d'entreprise de la Propriétaire, M. Howell atteste que la Propriétaire exploite un site Web, *www.equitable.ca*, et l'a fait tout au long de la période pertinente. Selon M. Howell, ce site Web a une section protégée, connue sous le nom d'Equinet, [TRADUCTION] « pour ses agences et agents de vente indépendants ». Il atteste que la Marque a été employée sur le site Web de la Propriétaire et sur Equinet au cours de la période pertinente pour faire la promotion des services de la Propriétaire.

[10] À cet égard, jointes à l'affidavit de M. Howell se trouvent deux pièces, qui sont des imprimés du site Web.

[11] La pièce A est un imprimé qui, selon M. Howell, est simplement : [TRADUCTION] « une copie d'une page Web d'Equinet qui était active au cours de la période pertinente et qui établit l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services ».

[12] L'imprimé semble être un communiqué de presse intitulé [TRADUCTION] « Bonne nouvelle – Equitable Life of Canada® s'associe avec TD Canada Trust » et qui annonce en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

À partir du 15 mars 2010, The Equitable Life Insurance Company of Canada et TD Investment Lending Services se sont associés pour vous donner accès au programme de prêt flexible de TD... lorsque vous téléphonerez, vous aurez accès à un spécialiste de notre équipe de prêt d'investissement.

[13] Même si la Marque apparaît au bas de la page, je remarque que la date du 15 mars 2010 en référence précède la période pertinente, indiquant que la page Web précède également la période pertinente.

[14] De plus, conformément à la description de M. Howel d'Equinet, une note en bas de page indique que [TRADUCTION] « EquiNet est un site d'information protégée... accessible uniquement aux producteurs, aux conseillers, aux AGG et aux administrateurs de régimes collectifs sous contrat, ainsi qu'au personnel d'Equitable Life, qui sont inscrits pour accès auprès de l'entreprise ».

[15] La pièce B est également un imprimé qui, selon M. Howell, est simplement :  
[TRADUCTION] « une copie d'une page du site Web qui était active au cours de la période pertinente et qui établit l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services ».

[16] La page Web est intitulée [TRADUCTION] « Épargne et retraite » et déclare en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Equitable Life propose une gamme complète de produits d'investissement et de pensions conçus pour répondre aux besoins d'épargne, de capitalisation et de revenu des clients. La vaste sélection de produits d'investissement vous offre les outils nécessaires pour trouver vos Solutions Financières pour la Vie [Financial Solutions for Life]... Equitable Life propose également des Programmes de REER et de Prêt d'Investissement pour les clients qui désirent profiter des droits de cotisation non utilisés à un REER ou maximiser leur épargne non enregistrée... Utiliser le Profil Interactif de l'Investisseur pour voir le type d'investissement qui vous convient!

[17] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, la phrase « Solutions Financières pour la Vie » [Financial Solutions for Life] n'est employée que dans une phrase dans le cadre du texte. Les majuscules sont employées de la même façon que pour d'autres termes « Programmes de REER et de Prêt d'Investissement » et « Profil Interactif de l'Investisseur ».

### Examen

[18] D'entrée de jeu, comme susmentionné, M. Howell ne mentionne pas les services de pensions dans son affidavit. De plus, même si M. Howell fait valoir l'emploi de la Marque en liaison avec des services d'assurances depuis 2000, outre le nom de la Propriétaire, aucune des pièces ne fait clairement référence à des services d'« assurances ». Ainsi, l'examen suivant cherchera à déterminer si l'emploi de la Marque a été établi en liaison avec les autres services, nommément les services d'investissement et de prêt.

[19] Même si M. Howell fait valoir que les pages Web présentées « annonçaient » les services spécifiés dans l'enregistrement, la Propriétaire va plus loin dans ses observations écrites, affirmant que [TRADUCTION] « la pièce A établit l'emploi et l'affichage, par la Propriétaire, de la Marque dans la prestation (comprenant des éléments clés correspondants) et l'annonce de ses services d'investissement par l'entremise des agences et agents de vente indépendants de [la

Propriétaire] ». La Propriétaire fait également valoir que [TRADUCTION] « la pièce B établit clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les services d'investissement de [la Propriétaire] ».

[20] Cependant, je remarque d'abord que M. Howell ne produit aucune preuve de clients au Canada. Il ne produit aucune facture, aucun rapport des ventes et, de façon cruciale, aucune preuve à savoir si des Canadiens ont même consulté les pages Web en pièces jointes au cours de la période pertinente.

#### *Affichage de la Marque en pièce B*

[21] En ce qui concerne la pièce B, dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que la façon dont la phrase « Solutions Financières pour la Vie » [Financial Solutions for Life] apparaît sur l'imprimé en pièce B est telle qu'elle ne serait pas perçue comme une marque de commerce par un lecteur de la page Web. Ainsi, la Partie requérante fait valoir que l'imprimé ne constitue pas un affichage de la Marque en liaison avec quelque service que ce soit.

[22] Par contre, la Propriétaire fait valoir dans ses observations écrites que, comme la première lettre de chaque mot du texte de la Marque est en majuscule, cela fait ressortir le texte et attire l'attention du lecteur sur la marque de commerce.

[23] Cependant, une marque de commerce n'est pas réputée employée si elle ne se démarque pas du texte qui l'entoure [voir *Medos Services Corp c Ridout and Maybee LLP*, 2015 CAF 77, CarswellNat 576, au para 5, citant *Terrace (City) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833, 123 CPR (4th) 242]. En l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante que « Solutions Financières pour la Vie » [Financial Solutions for Life] ne se distingue pas suffisamment du texte descriptif qui l'entoure sur l'imprimé en pièce B. Comme susmentionné, d'autres phrases de la page Web, comme « Prêt d'Investissement » et « Profil Interactif de l'Investisseur » affichent également le même genre de majuscules. De plus, la phrase « Profil Interactif de l'Investisseur » est soulignée. Par conséquent, je n'estime pas que la Marque a été affichée de façon à permettre à des clients potentiels de la percevoir comme une marque de commerce, et encore moins en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement.

*Accès à la page Web par des Canadiens*

[24] Quoi qu'il en soit, même si j'estimais que la Marque était affichée sur l'imprimé en pièce B, la question principale est de savoir si la preuve de la Propriétaire démontre que des Canadiens ont, dans les faits, consulté le site Web de la Propriétaire, et particulièrement la page Web en pièce jointe, au cours de la période pertinente. En l'espèce, la Propriétaire ne produit aucune preuve que la page Web a même été consultée, alors que M. Howell déclare simplement que la page Web était « active ».

[25] Dans le même ordre d'idée, dans *Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1<sup>re</sup> inst), le tribunal a décidé que le propriétaire de la marque de commerce était incapable d'établir l'emploi de ses services, parce que la preuve n'a pas suffi à persuader le tribunal que les publicités étaient, dans les faits, distribuées à des clients potentiels. En particulier, le tribunal a fait remarquer que [TRADUCTION] « il n'existe aucune preuve que les publicités étaient distribuées à qui que ce soit... Pas plus que des personnes n'ont été identifiées comme les personnes à qui ont été envoyées les publicités » [au para 8].

[26] Bien que la page Web en pièce B ne soit pas la même chose qu'une publicité imprimée – dans le sens où elle ne peut pas être distribuée de façon tangible de la même façon –, en tant que publicité des services de la Propriétaire, elle doit tout de même avoir été « distribuée » ou consultée par les clients potentiels de la Propriétaire pour constituer un emploi de la Marque. En l'espèce, il n'y a aucune preuve en ce qui concerne la clientèle ou le nombre d'appels de fichiers du site Web, par exemples, desquels je pourrais inférer que la page Web avait, dans les faits, été consultée au cours de la période pertinente ou à un autre moment. M. Howell ne fait même pas la simple affirmation que des Canadiens ont vu la page Web au cours de la période pertinente.

[27] De plus, même si des inférences raisonnables peuvent être tirées à l'égard de la distribution de publicités, la preuve ne démontre pas clairement si la Propriétaire offrait ou exécutait, dans les faits, tout service d'investissement au cours de la période pertinente. À cet égard, je remarque de nouveau que la preuve ne fait référence à aucun client, encore moins à des clients canadiens. Compte tenu de l'absence de référence aux consommateurs finaux, je ne suis pas convaincu que cette page Web constitue une prestation, dans les faits, de services

d'« investissement », même si l'on considère de façon générale que cela inclut de fournir des renseignements sur la disponibilité des produits d'investissement. De plus, s'il y avait des services d'investissements exécutés en dehors de l'existence du site Web, rien n'indique que de tels services ont été exécutés en liaison avec la Marque. Ainsi, je ne peux conclure que l'imprimé en pièce B établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement.

*Disponibilité de la page Web au cours de la période pertinente*

[28] À l'égard de la pièce A, la Partie requérante fait valoir que l'URL de la page Web en pièce A indique qu'elle provient d'une portion archivée du site Web de la Propriétaire et soutient que [TRADUCTION] « une page d'entrée datée de mars 2010 qui demeure disponible pour consultation dans une archive ne constitue pas une publicité au cours de la période pertinente ».

[29] Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que la date du 15 mars 2010 indique la date de lancement du programme de partenariat entre TD Canada Trust et la Propriétaire, et que le programme n'était pas seulement en vigueur au cours de la période pertinente, mais qu'il le demeure aujourd'hui.

[30] Comme susmentionné, le 15 mars 2010 précède la période pertinente, ce qui indique que la page Web elle-même a été affichée avant la période pertinente. Il n'est pas évident si la page Web avait continué d'être disponible d'une certaine manière au cours de la période pertinente. Quoi qu'il en soit, même si j'accepte la déclaration solennelle de M. Howell que la page Web était « active » au cours de la période pertinente, il ne produit aucune preuve que la page Web a, dans les faits, été consultée à un moment quelconque au cours de la période pertinente, par des Canadiens ou par qui que ce soit d'autre.

[31] À cet égard, la Partie requérante fait équivaloir la page Web à une vieille coupure de journaux consultables archivés à la bibliothèque publique. Elle fait valoir que la simple capacité par un tiers de consulter de tels journaux archivés pour trouver l'affichage d'une marque de commerce dans une vieille coupure de journal ne constitue pas une publicité de cette marque de commerce au cours d'une période donnée.

[32] Je suis d'accord avec la Partie requérante dans la mesure où une publicité qui demeure simplement active au cours de la période pertinente n'est pas nécessairement suffisante au sens de l'article 4(2). De façon générale, il doit y avoir une certaine preuve que la publicité était distribuée activement à des clients potentiels au cours de la période pertinente. Cela dépendra des faits en l'espèce. Pour les publicités imprimées, il n'est pas, dans les faits, suffisant que certaines publicités créées il y a des années demeurent en la possession de certains clients potentiels. Un panneau routier, par contre, peut constituer une publicité en continu pour la durée de son affichage, s'il peut être inféré que des clients potentiels risquent de voir le panneau publicitaire.

[33] Dans le cas d'un site Web, une certaine preuve de consultation du site Web est nécessaire. Même si une inférence raisonnable peut souvent être tirée, il n'est pas suffisant de simplement déclarer que la page Web était « active ». En l'espèce, en l'absence de preuve en ce qui concerne la clientèle de la Propriétaire, je ne suis pas disposé à inférer qu'au moins un certain nombre de clients seraient probablement « passé à côté » de la page Web en particulier au cours de la période pertinente ou à tout autre moment.

#### *Services annoncés et offerts par la Propriétaire*

[34] Quoi qu'il en soit, la Partie requérante fait également valoir que la Propriétaire n'offre pas elle-même des services d'investissement ou de prêt. À cet égard, je remarque que l'imprimé en pièce A fait référence à une offre de service de TD Bank. La Partie requérante fait également valoir que puisque l'imprimé en pièce A est tiré de la section Equinet protégée du site Web, il n'aurait été accessible qu'aux employés, conseillers et autres, et n'aurait pas pu être consulté par des clients actuels de services d'investissement ou de prêt. Comme susmentionné, cette notion est appuyée par la note en bas de page qui indique qu'Equinet est [TRADUCTION] « un site d'information protégée » accessible seulement à certaines parties qui sont inscrites pour accès auprès de la Propriétaire. Ainsi, la Partie requérante fait valoir que la page Web n'est ni une publicité de la Marque en liaison avec des services d'investissement ou de prêt ni ne constitue un affichage de la Marque pendant la prestation de ces services.

[35] Dans ses observations écrites, la Propriétaire tente de clarifier que la page Web en pièce A [TRADUCTION] « annonce un programme de partenariat entre TD Canada Trust (le volet « prêt » du programme) et The Equitable Life Insurance Company of Canada (le volet

« investissement » du programme) ». Elle fait également valoir que la page Web est située dans une portion du site Equinet qui est accessible par Internet, quoique vraisemblablement seulement par ceux dont l'accès est autorisé.

[36] Néanmoins, le même raisonnement susmentionné à l'égard de l'absence de preuve de distribution sous la forme d'accès par quelque client que ce soit s'applique ici. La Propriétaire ne produit aucune preuve que des Canadiens ont visité, dans les faits, le site Equinet et particulièrement la page Web en pièce jointe au cours de la période pertinente. Ainsi, je ne peux conclure que l'imprimé en pièce A établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement.

[37] Dans l'ensemble, la preuve en l'espèce est remarquablement mince et il n'est pas évident, selon l'affidavit de M. Howell, que la Propriétaire exploitait même une entreprise active au cours de la période pertinente. Si la Propriétaire, dans les faits, offrait et exécutait les services spécifiés dans l'enregistrement, en liaison avec la Marque ou autrement, il est étrange que M. Howell ne s'appuie que sur ces deux pages Web pour le démontrer. En l'absence de plus de détails explicatifs du genre d'entreprise de la Propriétaire, je suis incapable de conclure que l'affichage de la Marque, s'il en est, comme sur les pages Web en pièces jointes, constitue un emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec ses services d'investissement et de prêt.

[38] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des services spécifiés dans l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

## Décision

[39] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Tremblay, trad.