



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

Référence : 2013 COMC 150
Date de la décision : 2013-09-06

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Viator Inc. visant l'enregistrement n° TMA605,294 de la marque de commerce VIATOR ET DESSIN au nom de Expert Travel Financial Security (E.T.F.S.) Inc.

[1] Le 25 mai 2011, à la demande de Viator Inc., le Registraire des marques de commerce a signifié un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C.1985, ch. T-13 (la Loi) à Expert Travel Financial Security (E.T.F.S.) Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° TMA605,294 de la marque de commerce Viator et dessin (la Marque) représentée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de développement, ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance voyage, nommément produits d'assurance maladie de groupe pour expatriés.

(2) Services de développement, ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance voyage, notamment produits d'assurance maladie individuelle pour expatriés.

(3) Services de développement, ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance voyage, notamment produits d'assurance maladie pour non-résidents et visiteurs au Canada.

(4) Services de développement, ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance voyage, notamment polices d'assurance maladie individuelle et de groupe, d'assurance pour soins médicaux d'urgence de voyage, d'assurance-bagages, d'annulation de voyage, d'interruption de voyage, d'assurance-collision et d'assurance en cas de décès ou d'invalidité par accident.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, indiquer la date où elle a été ainsi 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 25 mai 2008 au 25 mai 2011.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

(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'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer du registre « le bois mort » des marques de commerce non utilisées; c'est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante [*Performance Apparel Corp c. Uvex Toko Canada Ltd* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (CF)]. En ce qui concerne les services, lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est en mesure d'exécuter les services au Canada, l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce de ces services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi [*Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (COMC)]. En outre, il faut considérer l'ensemble de la preuve, et se concentrer sur les éléments de preuve individuels n'est pas la méthode appropriée [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (COMC)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Robert Blackwood, vice-président, Affaires juridiques et Ressources humaines de l'Inscrivante, souscrit le 23 août 2011. Les deux parties ont déposé des représentations écrites et étaient présentes à l'audience.

[7] À l'audience, l'Inscrivante a admis qu'il n'y avait pas de preuve au dossier en ce qui concerne les produits d'assurance spécifiques pour « non-résidents » et « expatriés » figurant dans la description des services (1), (2) et (3). Concernant les services (4), l'Inscrivante a également admis que la preuve n'appuyait pas le maintien en vigueur de l'enregistrement en ce qui concerne le « développement » des produits d'assurance de l'Inscrivante, et que la preuve ne fait nullement référence à « l'assurance d'interruption de voyage, l'assurance-collision et l'assurance en cas de décès ou d'invalidité par accident ». De plus, comme aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de ces services ne m'a été présentée, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Preuve se rapportant à « l'assurance maladie individuelle »

[8] En ce qui concerne les autres services, je remarque que la preuve présentée par l'Inscrivante se rapporte essentiellement à des produits d'assurance maladie « de groupe ». En ce qui concerne les produits d'assurance maladie « individuelle » de l'Inscrivante, M. Blackwood présente, en pièce C, une copie d'une demande de police individuelle qui semble avoir été remplie en 2003. La pièce comprend également un état de compte qui, selon les explications de M. Blackwood [TRADUCTION], « montre que la police est toujours en vigueur et l'a été au Canada durant la période pertinente ». Je note que la Marque apparaît sur la police et sur l'état de compte.

[9] Toutefois, la date d'entrée en vigueur de la police était en 2004, avant la période pertinente. En outre, l'explication limitée fournie par M. Blackwood indiquerait que « l'état de compte » est simplement un document interne préparé après l'émission de l'avis en vertu de l'article 45 et qu'il n'est pas soumis en preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de l'Inscrivante pendant la période pertinente. À cet égard, je remarque que l'état de compte couvre la période de 2004 à 2011. Aucune preuve ne m'a été présentée montrant que

l'assuré a vu ce document ou un document semblable portant la Marque pendant la période pertinente.

[10] À ce titre, je ne considère pas que la pièce C démontre l'emploi de la Marque au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Puisque la pièce C est la seule pièce portant clairement sur les produits d'assurance « individuelle » de l'Inscrivante, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Preuve se rapportant aux polices « d'assurance maladie de groupe » et aux autres polices

[11] En ce qui concerne les autres services, nommément, « ... ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance voyage, nommément... produits d'assurance maladie de groupe, d'assurance pour soins médicaux d'urgence de voyage, d'assurance-bagages, d'annulation de voyage », M. Blackwood produit les pièces suivantes :

- La pièce D consiste en une page imprimée du site Web de l'Inscrivante le 8 juillet 2011. M. Blackwood atteste que la page était sur le site d'ETFS [TRADUCTION] « durant la période pertinente et certainement immédiatement après le 25 mai 2011 ». La page est intitulée « Group Travel » [voyage de groupe] et elle présente un résumé des avantages et de la couverture de « Viator™ Group Travel Insurance » [l'assurance voyage de groupe Viator™]. Le résumé des avantages fait également référence à des « comprehensive emergency medical travel coverage and assistance referrals », « trip cancellation » et « baggage insurance » [assurance voyage de soins médicaux d'urgence complète et services d'assistance, annulation de voyage et assurance-bagages]. Je note que la Marque apparaît au bas de la page.
- La pièce A comprend, en partie, des copies de deux polices d'assurance de soins médicaux d'urgence de voyage de groupe. Bien que les polices soient entrées en vigueur avant la période pertinente, à savoir le 1^{er} juillet 2006, M. Blackwood atteste qu'elles sont toujours en vigueur et, à cet égard, il fournit aussi les copies de cinq « états de compte » pour ces polices. À l'audience, il a été précisé que, puisque les états de compte montrent des montants pour « commission », ils ont été émis à des courtiers plutôt qu'à des

titulaires de polices. La Marque telle qu'elle est enregistrée apparaît sur les polices et les états de compte.

- La pièce A comprend aussi une copie d'une police de soins médicaux d'urgence de voyage de groupe portant la date d'entrée en vigueur du 1^{er} janvier 2011. Je note qu'une variante de la Marque apparaît dans le coin supérieur gauche de la première page, avec le mot VIATOR dans une police différente et sans l'élément graphique tel qu'il est enregistré.
- La pièce B consiste en un exemple de [TRADUCTION] « sommaire d'une police d'assurance VIATOR tel que présenté à un souscripteur », intitulé « Out of Province/Canada Travel Medical Emergency Insurance » [assurance voyage Soins médicaux d'urgence hors province /Canada]. Comme le résumé des avantages comprend des références à une [TRADUCTION] « période de couverture par personne assurée », le document semble appartenir à une police d'assurance de groupe. À l'audience, l'Inscrivante a confirmé que le résumé est extrait d'un document plus important, puisque le numéro de page 25 apparaît en bas du document. Je remarque que la date indiquée sur le résumé est le « 1^{er} septembre 2008 » et que la Marque apparaît dans le coin supérieur gauche de la page.
- La pièce E consiste en des exemples de cartes de membres émises à des souscripteurs d'assurance de groupe, portant le nom des souscripteurs et le numéro de police, ainsi que les coordonnées des services d'assistance médicale et autres. La Marque apparaît sur les cartes.

[12] Même s'il n'y a pas surabondance de preuve en l'espèce, compte tenu des services annoncés présentés en pièce D et de la police de 2011 en pièce A, je suis convaincu que l'Inscrivante a annoncé et était en mesure d'effectuer les autres services mentionnés dans l'enregistrement. Pour déterminer si la preuve en l'espèce démontre l'emploi en liaison avec de services de « ... ventes, réclamations, assistance et administration... », je précise que les services doivent être interprétés au sens large [*Venice Simplon-Orient Express Inc. c. Société nationale des chemins de fer français* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (CAF)] et que, dans certains cas, un état déclaratif des services contiendra des termes qui se chevauchent et se répètent, en ce sens que

l'exécution d'un service implique nécessairement l'exécution d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Key Publishers Co*, 2010 CarswellNat 579 (COMC)]. Ainsi, je suis convaincu que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec des « services de ... ventes, réclamations, assistance et administration de produits d'assurance, nommément ... polices d'assurance maladie de groupe, d'assurance pour soins médicaux d'urgence de voyage, d'assurance-bagages et d'annulation de voyage » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[13] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié afin de supprimer les mots « développement » et « interruption de voyage, assurance-collision et assurance en cas de décès ou d'invalidité par accident » des services (4) ainsi que les services (1), (2) et (3) dans leur intégralité.

[14] L'état déclaratif des services modifié sera le suivant : [TRADUCTION] « Services de vente, réclamation, assistance et administration de produits d'assurance, nommément polices d'assurance maladie de groupe, d'assurance pour soins médicaux d'urgence de voyage, d'assurance-bagages et d'annulation de voyage. »

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Geneviève Dard, trad. a.