



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

**Référence : 2013 COMC 148**  
**Date de la décision : 2013-09-04**  
**TRADUCTION**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Western Financial Group Inc., visant  
l’enregistrement no LMC628309 de la marque de  
commerce FOUNDATIONAL LIFE au nom de Royal  
Bank of Canada – Banque Royale du Canada**

[1] Le 30 septembre 2011, à la demande de Western Financial Group Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé un avis aux termes de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la *Loi*) à Royal Bank of Canada – Banque Royale du Canada (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement LMC628309 pour la marque de commerce FOUNDATIONAL LIFE.

[2] La Marque est enregistrée pour son emploi en liaison avec les services suivant :  
« Services d’assurance et services financiers, notamment produits d’assurance vie comprenant des options d’investissement souples ».

[3] Selon l’article 45 de la *Loi*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacun des services énumérés dans 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, 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 au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2011.

[4] La définition pertinente quant à l'emploi en liaison avec des services est énoncée au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si, dans une telle instance, le seuil pour établir l'emploi d'une marque est relativement peu exigeant [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, le propriétaire doit présenter des faits suffisants pour que le registraire puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des services énumérés dans l'enregistrement.

#### Preuve du Propriétaire

[6] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a déposé la déclaration solennelle de Catherine Preston, vice-présidente, Assurance vie et assurance maladie, au sein de la Compagnie d'assurance vie de la Banque Royale du Canada, faite le 12 décembre 2011. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais seule la Partie requérante a participé à une audience orale.

[7] Dans sa déclaration, madame Preston indique que la Compagnie d'assurance vie de la Banque Royale du Canada est une filiale du Propriétaire et que le Propriétaire lui a accordé une licence pour l'emploi de la Marque. Elle confirme que, durant la période pertinente, la Compagnie d'assurance vie de la Banque Royale du Canada a utilisé la Marque en liaison avec les services enregistrés au Canada.

[8] Pour étayer ses dires, madame Preston a joint à sa déclaration trois preuves distinctes, des formulaires vierges que, selon elle, [TRADUCTION] « la Compagnie d'assurance vie de la Banque Royale du Canada et les détenteurs de polices ont utilisés dans le cadre de la pratique normale du commerce durant la période pertinente. » La preuve C est un formulaire daté du mois de novembre 2008 intitulé [TRADUCTION] « Foundational Life™ — Directives pour la modification des investissements ». La preuve D est un formulaire également daté de

novembre 2008 et intitulé [TRADUCTION] « Demande de rachat partiel — Foundational Life™ ». La preuve E est un formulaire daté de décembre 2010 et intitulé [TRADUCTION] « Cession absolue (transfert de propriété) ». Je constate que la Marque figure sur chacun de ces formulaires. Je prends également note des dates susmentionnées figurant dans les en-têtes de chaque formulaire, ce qui me permet de déduire que les dernières modifications ont été apportées au cours de la période pertinente.

[9] La Partie requérante affirme que ces formulaires ne constituent pas un emploi de la Marque en liaison avec les services, tels qu'enregistrés. Plus particulièrement, elle souligne que le Propriétaire n'a vendu aucune nouvelle police d'assurance arborant la Marque durant la période pertinente et soutient également que [TRADUCTION] « les services de maintien et de modification en lien avec les polices antérieures ne constituent pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services d'assurance et services financiers enregistrés. » Cependant, il a été tranché auparavant que le maintien des polices d'assurance vendues antérieurement fait effectivement partie de la définition générale des « services d'assurance vie » [consulter l'arrêt *Desjardins Sécurité Financière c. Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance vie* (2006), 50 C.P.R. (4th) 154 (COMC)]. Il est évident, d'après les titres de ces formulaires, que leur but est la gestion ou le maintien des polices d'assurance en vigueur, et ces services font partie des services enregistrés.

[10] Néanmoins, la Partie requérante souligne également que, étant donné que les formulaires soumis sont vierges, le Propriétaire n'a pas donné de preuve directe que ces formulaires sont distribués ou même accessibles aux détenteurs de polices ou aux autres clients. Elle allègue que la preuve indique, au mieux, que le détenteur de licence du Propriétaire possédait une réserve de formulaires vierges portant la Marque.

[11] Je suis d'accord avec la Partie requérante que la déclaration ne contient pas suffisamment d'allégations de faits pour que je puisse conclure que les formulaires constituent un emploi de la Marque durant la période pertinente au sens du paragraphe 4(2) de la *Loi*. Par exemple, il aurait fort simple pour le Requéran d'expliquer clairement la façon dont un détenteur a utilisé un de ces formulaires et à quel moment il l'a fait durant la période pertinente. Curieusement, la déclaration ne dit rien à ce sujet. Ce manque de précision ne me permet pas de conclure que les

formulaires étaient effectivement utilisés par les détenteurs de polices d'assurance (ce qui serait considéré comme étant l'exécution des services) ou que les formulaires étaient à tout le moins distribués ou autrement offerts aux clients (ce qui serait considéré comme étant l'annonce des services) durant la période pertinente.

[12] C'est pourquoi, selon l'information qui m'a été présentée, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a prouvé l'emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés au sens du paragraphe 4 et de l'article 45 de la *Loi*, et aucune preuve ne m'a été présentée pour expliquer des circonstances particulières justifiant l'absence de cet emploi.

### Règlement

[13] Ainsi, conformément aux pouvoirs qui me sont accordés aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera radié du registraire, conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Catherine Dussault, trad. a