

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 73
Date de la décision: 2012-04-27

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Sheehan & Rosie Limited, visant l’enregistrement n° LMC612186 pour la marque de commerce NATIONWIDE IS ON YOUR SIDE au nom de Nationwide Mutual Insurance Company

[1] À la demande de Sheehan & Rosie Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), le 7 août 2009, à Nationwide Mutual Insurance Company, la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC612186 pour la marque de commerce NATIONWIDE IS ON YOUR SIDE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

Services d’assurances, notamment souscription d’assurance vie, assurance santé, assurance rente, assurance des biens et assurance dommages; services financiers, notamment vente de fonds mutuels, fonds du marché monétaire, régimes de pension et régimes d’épargne-retraite (les Services).

[3] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce 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 pertinente pour établir l'emploi va du 7 août 2006 au 7 août 2009 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des services est défini comme suit au paragraphe 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 l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer le « bois mort » du registre. En droit, les allégations d'emploi sont insuffisantes pour établir l'emploi et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée contre les intérêts du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le destinataire de l'avis prévu à l'article 45 doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Toutefois, il a aussi été établi qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves s'il est possible de démontrer l'emploi d'une manière simple et directe [voir *Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[6] En ce qui concerne les services, il est de droit constant que les termes du paragraphe 4(2) « l'exécution [...] de ces services [au Canada] » s'interprètent de manière très large. Lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et qu'il est prêt à les exécuter, l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services en question remplit les conditions du paragraphe 4(2) [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976) 28 C.P.R. (2d) 20 (R.M.C.)]. En d'autres termes, il ne suffit pas d'annoncer les services au Canada pour en démontrer l'emploi; à tout le moins, les services doivent être disponibles au Canada. À titre d'exemple, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce au Canada de services qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 4(2) [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. É.)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Jeff D. Myer, le directeur des marques et de la réputation de l'entreprise. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

[8] Dans son affidavit, M. Myers affirme que l'Inscrivante a employé la Marque au cours de la période pertinente au Canada en annonçant les Services et en faisant voir ladite Marque dans le cadre de communications régulières avec des clients au Canada au cours de l'exécution des Services.

[9] En ce qui concerne l'annonce en question, M. Myers soutient que l'Inscrivante a annoncé ses Services au cours de la période pertinente à l'aide de la Marque dans son site web ainsi que dans des publicités télévisées et imprimées.

[10] M. Myers explique que l'Inscrivante utilise régulièrement des publicités télévisées pour promouvoir ses Services et que, dans ces commerciaux, l'acteur mentionne la Marque. M. Myers fournit comme pièce A un DVD contenant les messages publicitaires de l'Inscrivante qui ont été diffusés au cours de la période pertinente. Il souligne que l'Inscrivante a acheté des créneaux de diffusion pour ces messages sur des canaux de plusieurs villes très rapprochées de la frontière canado-américaine et il fournit une liste de ces villes. Il suppose ensuite que les Canadiens ont probablement vu ces messages au cours de la période pertinente.

[11] Cependant, je conviens avec la Partie requérante que la mention verbale d'une marque de commerce n'est pas considérée comme l'emploi de celle-ci au sens de la Loi [voir *Playboy Enterprises Inc. c Germain* (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^{re} inst.); *Waltrip c. Boogiddy Boogiddy Racing Inc* (2007), 64 C.P.R. (4th) 357 (C.O.M.C.); et *Alex c World Wrestling Federation Entertainment Inc.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 244 (C.O.M.C.)].

[12] En tout état de cause, même si quelques-unes des publicités télévisées comportent une représentation visuelle d'une variante de la Marque, la Partie requérante a raison d'affirmer que rien n'indique que ces messages ont été reçus ou regardés par des consommateurs situés au Canada [voir *Reid Schmidt c Terminix International Company Limited* (2005), 50 C.P.R. (4th) 454 (C.O.M.C.)].

[13] En ce qui a trait aux publicités imprimées, M. Myers joint comme pièces B et C de son affidavit des exemples d'annonces que l'Inscrivante a fait paraître dans le *Wall Street Journal* respectivement en 2008 et 2009 ainsi qu'en 2006 et 2007. De plus, il présente des données sur le tirage au Canada pour les années en question, lesquelles données lui ont été fournies par le *Wall Street Journal* et indiquent que de 5 470 à 6 643 copies sont vendues en moyenne chaque jour. Cependant, rien n'indique dans ces annonces que les Services sont destinés à des Canadiens ou que l'Inscrivante offre et est prête à exécuter les Services au Canada.

[14] Qui plus est, M. Myers affirme que l'Inscrivante a fait voir la Marque sur différentes pages de son site web et joint comme pièce D de son affidavit des captures d'écran actuelles et passées des pages en question. Il affirme que les registres de l'Inscrivante montrent que de nombreuses personnes ayant des adresses IP au Canada ont consulté ces pages au cours de la période pertinente. Les captures d'écran de la pièce D comportent un résumé du nombre de fois que chacune des pages web en question a été consultée les 1^{er} août 2007, 2008 et 2009 par des utilisateurs Internet ayant des adresses IP au Canada.

[15] Cependant, encore là, comme c'est le cas pour les annonces publiées dans le *Wall Street Journal*, je souligne qu'aucun élément de ces pages web ne montre que les Services sont destinés à des Canadiens ou que l'Inscrivante offre et est prête à exécuter les Services au Canada. Malgré les éléments de preuve montrant que des personnes ayant des adresses IP au Canada ont consulté ces pages au cours de la période pertinente, il appert d'un examen des pages web en question que les Services sont destinés uniquement au marché américain.

[16] Néanmoins, M. Myers explique que la plupart des Services de l'Inscrivante sont de la nature d'engagements financiers continus qui nécessitent des communications régulières et fréquentes avec chacun des clients de l'entreprise. Selon M. Myers, ces communications prennent la forme de déclarations imprimées envoyées par la poste sur une base trimestrielle, biannuelle ou annuelle, selon le produit concerné. M. Myers joint à son affidavit, comme pièce E, des copies d'exemples de déclarations envoyées aux clients au Canada au cours de la période pertinente relativement aux Services. Il explique que les renseignements confidentiels appartenant aux clients ont été expurgés de chaque déclaration; cependant, la ville, la province et le code postal des clients sont mentionnés sur les déclarations en question.

[17] La Partie requérante fait valoir que les exemples de déclarations de la pièce E ne permettent nullement de savoir à quel moment ou à quel endroit l'achat ou l'exécution des Services de l'Inscrivante a eu lieu et que le simple fait de communiquer avec des clients résidant au Canada au moyen de déclarations ou d'annonces imprimées arborant une marque de commerce n'est pas considéré comme un emploi de la marque de commerce en cause au Canada. Elle fait valoir qu'au mieux, les exemples de déclarations donnent à penser que des services d'assurances et des services financiers ont été achetés à l'Inscrivante aux États-Unis à des dates inconnues par des consommateurs qui résident maintenant au Canada.

[18] En tout état de cause, la Partie requérante ajoute que les exemples de déclarations de la pièce E ne font pas voir la marque de commerce enregistrée, mais montrent simplement l'emploi concurrent des autres marques de commerce de l'Inscrivante, soit NATIONWIDE DESIGN, NATIONWIDE et ON YOUR SIDE, comme suit :



[19] D'abord, en ce qui concerne les services d'assurances de l'Inscrivante, je conviens avec la Partie requérante que la preuve ne montre nullement que l'Inscrivante a signé de *nouveaux* contrats d'assurance au Canada. La preuve va de pair avec la déduction selon laquelle les services d'assurances de l'Inscrivante ont d'abord été achetés à l'étranger par des clients qui résident maintenant au Canada. Cependant, il a été décidé que les activités entourant la gestion de contrats d'assurance *existants*, y compris les échanges réguliers avec des titulaires de polices, sont considérées comme le maintien de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services d'assurances [voir *Desjardins Sécurité Financière c Sun Life Assurance Co of Canada* (2005), 50 C.P.R. (4th) 154 (C.O.M.C.)]. Dans cette décision, l'agente d'audience principale Savard a formulé les remarques suivantes aux pages 156 et 157 :

Même si je conviens que la titulaire ne semble plus émettre de nouveaux contrats d'assurance-vie en liaison avec la marque de commerce, ceci ne veut pas nécessairement dire que la titulaire ne fournit plus des services d'assurance-vie.

L'étendue de l'expression « services d'assurance-vie » est large et englobe plus que la simple vente de contrats d'assurance-vie. En l'espèce, la preuve établit que la titulaire offre toujours des services concernant les polices « MAXIVIE ». La preuve indique que la titulaire administre les polices MAXIVIE [...] et que la marque est employée sur l'avis de facturation annuel qu'elle remet aux titulaires de police ainsi que sur les rapports périodiques qui sont distribués aux titulaires des polices [...]. Donc, je conclus d'après la preuve que la marque a été employée durant la période pertinente lors de la prestation de services d'assurance-vie. Comme la titulaire continue de gérer les contrats existants et qu'il y a des échanges avec les titulaires des polices, ceci me convainc que la titulaire de l'enregistrement continue de fournir des services d'assurance-vie.

[20] En conséquence, eu égard à ce qui précède, je conviens que l'Inscrivante a continué à fournir ses services d'assurances à des personnes résidant au Canada au cours de la période pertinente.

[21] Toutefois, en ce qui concerne les services financiers de l'Inscrivante, je souligne que ces services sont décrits de façon plus restreinte dans l'enregistrement. Plus précisément, les services financiers y sont définis comme suit : *services financiers, nommément vente de fonds mutuels, fonds du marché monétaire, régimes de pension et régimes d'épargne-retraite*. Même si l'Inscrivante continue peut-être à communiquer avec des clients qui résident maintenant au Canada, rien ne prouve que des ventes de fonds mutuels, de fonds du marché monétaire, de régimes de pension et de régimes d'épargne-retraite ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente. En conséquence, je ne puis conclure que l'Inscrivante offrait ou était disposée à offrir ses services financiers au Canada au cours de la période pertinente.

[22] Quant aux observations de la Partie requérante au sujet de la variante de la Marque figurant sur les déclarations d'assurance de la pièce E, la question qu'il faut se poser est de savoir si la marque de commerce a été employée d'une manière qui lui a permis de conserver son identité et de demeurer reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, p. 525 (C.A.F.)].

[23] À tout le moins, dans le premier cas susmentionné, je ne crois pas que l'omission du mot « is » de l'expression « NATIONWIDE IS ON YOUR SIDE » soit importante et je ne pense pas

non plus que les différences dans la police de caractères conduiraient nécessairement le consommateur à percevoir les mots NATIONWIDE et ON YOUR SIDE comme deux marques de commerce différentes. Dans l'ensemble, les éléments dominants de la Marque ont été préservés et les différences entre les marques « sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » [*CII Honeywell Bull*, précité, p. 525]. Étant donné que cette variante de la Marque figure également dans le troisième cas illustré plus haut, c'est-à-dire qu'elle est séparée visuellement de l'élément dessin NATIONWIDE à titre de marque de commerce distincte [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)], ma conclusion est la même. Compte tenu de mes constatations, il n'est pas nécessaire que j'examine le deuxième cas illustré plus haut.

[24] Eu égard à ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « *services d'assurances, nommément souscription d'assurance vie, assurance santé, assurance rente, assurance des biens et assurance dommages* » conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier l'inscription des services suivants conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi : « *services financiers, nommément vente de fonds mutuels, fonds du marché monétaire, régimes de pension et régimes d'épargne-retraite* ».

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

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.