

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : INTERCITY
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 514245

Le 31 janvier 2007, à la demande d'Intercity Equity Corporation (la partie requérante), le registraire a transmis à Capri Insurance Services Ltd, la propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce INTERCITY est enregistrée en liaison avec des « services d'assurance ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 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 à un moment quelconque s'étend du 31 janvier 2004 au 31 janvier 2007.

L'emploi en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Robin Durrant, directeur et président de Capri Insurance Services Ltd., et directeur d'Intercity Insurance Services Inc. (Intercity), une société filiale titulaire d'une licence. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit; il n'y a pas eu d'audience.

La preuve montre que l'inscrivante est l'entité mère de sept sociétés qui, collectivement, offrent des services d'assurance, des services de location, des services d'avantages sociaux collectifs, des services de planification financière et des services d'emprunts hypothécaires. Il appert qu'Intercity se spécialise dans l'assurance responsabilité adaptée aux besoins du milieu agricole, et offre notamment des assurances pour les chevaux, des assurances pour les entraîneurs et des assurances pour les exploitations agricoles ainsi que pour les remorques et l'équipement. Selon M. Durrant, Intercity répond aux besoins de 35 000 cavaliers au Canada.

L'auteur de l'affidavit déclare qu'Intercity emploie la marque de commerce en cause au moins depuis le 11 août 1999, au titre d'une licence octroyée par l'inscrivante, et affirme aussi que l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des services d'assurance offerts par Intercity. Un contrat de licence, joint à l'affidavit comme pièce A, indique que la licence est en vigueur depuis le 11 août 1999 et étaye les déclarations du déposant selon lesquelles l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des services d'assurance fournis. La partie requérante conteste la licence qui, soutient-elle, semble avoir été conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce, puisqu'elle est signée par l'auteur de l'affidavit, Robin Durrant, pour le compte tant de l'inscrivante que de la licenciée. Je remarque que M. Durrant est à la fois le président de l'inscrivante et un directeur d'Intercity, et je suis de ce fait disposée à accepter qu'il était autorisé à signer l'acte de cession. Quoi qu'il en soit, l'affidavit fait clairement état d'une licence qui comporte le contrôle voulu sur les caractéristiques et la qualité des services. Je conclus en conséquence que les conditions énoncées au paragraphe 50(1) de la *Loi* sont remplies et que tout emploi de la marque de commerce en cause par Intercity est réputé être un emploi par l'inscrivante.

La partie requérante fait valoir que la preuve et les pièces ne prouvent pas l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée, mais bien seulement de l'emploi du nom commercial « Intercity Insurance Services Inc. » Je donne raison à la partie requérante, mais seulement pour ce qui est des pièces B (pages Web), D (copie d'un spécimen de brochure) et I (factures de services d'assurance). Le mot INTERCITY n'apparaît sur aucune de ces pièces, si ce n'est en tant que partie intégrante de la dénomination sociale

servant à identifier la société. Je ferai remarquer, cependant, que si les factures de services d'assurance produites comme pièce I ne font pas foi en soi de l'emploi de la marque de commerce, elles étayent néanmoins la conclusion selon laquelle les services d'assurance ont bien été fournis au Canada pendant la période pertinente.

La pièce C consiste en une copie d'une brochure présentée comme étant représentative des brochures distribuées aux membres de la Ontario Equestrian Federation au cours de la période pertinente; cette brochure fait la promotion des services d'assurance de la licenciée. Bien qu'INTERCITY figure à plusieurs endroits en conjonction avec les mots « Insurance Services Inc. » dans la brochure, au-dessus de l'adresse et du numéro de téléphone, le mot INTERCITY est décrit comme une marque de commerce au moyen du symbole ®, de sorte que l'on peut lire « Intercity® Insurance Services Inc. ». Le fait que la marque de commerce en cause fasse partie d'une dénomination sociale ne constitue pas un empêchement; la question est de savoir si la marque de commerce ressort suffisamment pour que le public puisse la reconnaître en tant que telle (*Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c. Road Runner Trailer Co.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^{re} inst.)). J'estime que l'emploi du symbole ® est suffisant pour permettre au public de se rendre compte que la marque en commerce INTERCITY est employée dans la promotion des services d'assurance.

La pièce E consiste en des cartes professionnelles distribuées au public canadien pendant la période pertinente. Celles-ci comportent le mot INTERCITY, désigné comme une marque de commerce de la même façon que dans la pièce C, soit « Intercity® Insurance Services Inc. ». À mon avis, la carte professionnelle présente des renseignements qui, peut-on soutenir, correspondent à de la publicité, puisque la carte indique de façon évidente qu'elle se rapporte à la prestation de services d'assurances (voir *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F.); *88766 Canada Inc. c. R.H. Lea and Associates Limited*, 2008 CarswellNat 4513 (COMC)).

La pièce G est un spécimen de proposition d'assurance employée par la licenciée au cours de la période pertinente, et je remarque que là aussi, même si la marque de

commerce en cause figure comme partie intégrante du nom commercial, elle est décrite comme marque de commerce de la même manière que les pièces C et E – « Intercity® Insurance Services Inc. »

La pièce H présente des photographies de banderoles exposées dans des salons professionnels et à l'occasion d'événements au cours de la période pertinente. Sur l'une des banderoles, INTERCITY est décrite comme marque de commerce selon le même modèle que les pièces C, E et G – Intercity® Insurance Services Inc. Bien que la preuve n'indique pas clairement en quels lieux géographiques ces banderoles ont été exhibées, j'accepte, à la lumière de l'affidavit dans son ensemble, notamment de la description que fait M. Durrant de l'entreprise de l'inscrivante et de la licenciée ainsi que des brochures et des factures qui visent manifestement des services offerts et assurés au Canada, que les banderoles ont été employées pour promouvoir et offrir des services au Canada.

Je conclus que les pièces C, E, G et H, sur lesquelles on peut lire Intercity® Insurance Services Inc., suffisent à démontrer que la marque de commerce en cause a été exposée dans la publicité des services d'assurance au cours de la période pertinente, au Canada. Si j'avais tort et que la distribution des cartes professionnelles d'Intercity ne puisse être à bon droit considérée comme de la publicité en l'espèce, je suis disposée à conclure, eu égard aux pièces C, G et H, que la marque de commerce a été employée pour faire la publicité des services d'assurance qu'Intercity était prête à fournir au Canada pendant la période pertinente. De plus, comme je l'ai déjà fait observer, si les factures pour services d'assurance soumises comme pièce I ne prouvent pas en soi l'emploi de la marque de commerce visée, elles étayent néanmoins la conclusion que les services d'assurance annoncés dans les pièces C, E, G et H ont bien été fournis au Canada au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a bien été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la *Loi*. En conséquence, l'enregistrement n° LMC 514245 pour la marque de commerce INTERCITY sera maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 FÉVRIER 2009.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.