



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

Référence : 2018 COMC 139

Date de la décision : 2018-11-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

**ENERGI INSURANCE SERVICES,
INC.**

Partie requérante

et

**ECONOMICAL MUTUAL
INSURANCE COMPANY**

Propriétaire inscrite

**LMC758,885 pour la marque de
commerce ENERGIE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC758,885 de la marque de commerce ENERGIE (la Marque) appartenant à Economical Mutual Insurance Company.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants
[TRADUCTION] :

(1) Fourniture d'assurances de dommages.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 4 octobre 2016, 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 Economical Mutual Insurance Company (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d'Energi Insurance Services, Inc. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 4 octobre 2013 et le 4 octobre 2016 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui est ainsi libellé :

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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3], 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 visés par l'enregistrement.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Lisa Powell, une vice-présidente de la Propriétaire, souscrit le 3 mai 2017 et accompagné des pièces A à T.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, Mme Powell atteste que la Propriétaire vend certains de ses produits et services d'assurance à des personnes et à des entreprises par l'entremise de courtiers indépendants qui ont accès à ces produits et services d'assurance et les fournissent par l'intermédiaire du système Web d'administration de polices baptisé ENERGIE de la Propriétaire. Elle atteste que les services d'assurance de dommages fournis aux clients de courtiers par l'intermédiaire du système d'administration de polices ENERGIE de la Propriétaire comprennent de l'assurance automobile et divers types d'assurances de biens. De plus, elle atteste que le système est utilisé pour la vente d'assurances de dommages au Canada et que la Marque figure bien en vue dans le coin supérieur droit de chaque page et/ou écran du système.

[11] À l'appui, Mme Powell joint un certain nombre de pièces à son affidavit, dont des communiqués de presse fournissant une description et faisant la promotion du système ENERGIE; des documents de formation, des guides de référence, des présentations et des vidéos dans lesquels on peut voir la Marque dans des captures d'écran du système ENERGIE et ailleurs dans le texte des documents; ainsi que des bulletins et des notes de service électroniques envoyés aux courtiers indépendants pour expliquer divers aspects du système ENERGIE pendant la période pertinente.

[12] En outre, Mme Powell atteste qu'environ 16 000 courtiers indépendants utilisent le système ENERGIE, et elle fournit des factures représentatives faisant état de ventes d'assurances automobile et d'assurances de biens pendant la période pertinente qui auraient été réalisées à l'aide du système ENERGIE. Elle affirme que la Marque était présentée dans le système ENERGIE au moment où ces polices ont été vendues et que les primes brutes estimées au

Canada découlant de la vente d'assurances par la Propriétaire pendant la période pertinente ont totalisé plus de 6 milliards de dollars.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] Après examen de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que le système d'administration de polices ENERGIE de la Propriétaire était en activité au Canada pendant la période pertinente et que la Propriétaire a établi que la Marque a été employée et présentée dans l'exécution de ses services au Canada pendant la période pertinente.

[14] Plus précisément, la preuve démontre que la Marque était présentée bien en vue dans le système d'administration de polices ENERGIE de la Propriétaire ainsi que dans les documents de formation et de référence qui ont été utilisés par les courtiers indépendants dans le cadre de la fourniture de services d'assurances de dommages aux consommateurs finaux. Le fait que la Marque n'ait pas été portée à l'attention du consommateur final en l'espèce, mais plutôt à celle de courtiers indépendants, ne m'empêche pas de conclure qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4(2) de la Loi, car tout emploi de la Marque à une étape ou une autre de la chaîne de distribution est suffisant pour établir l'emploi [voir *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (No 2)* (1987), 17 CPR (3d) 237, à la page 241 (CAF)].

[15] En outre, compte tenu de la déclaration de Mme Powell quant au nombre important de courtiers indépendants qui utilisent le système ENERGIE, des factures produites en preuve qui font état de ventes et des chiffres substantiels qui ont été fournis en ce qui concerne les primes brutes estimées (dont une partie, je le reconnais, se rapporte à des services fournis par l'intermédiaire du système ENERGIE), j'admets que les services ont été exécutés en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

[16] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE