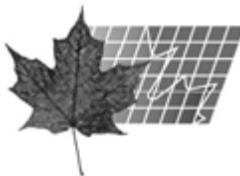


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2019 COMC 127**

**Date de la décision : 2019-11-27**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Investment Planning Counsel, Inc.**

**Partie requérante**

**et**

**Royal Bank of Canada – Banque Royale  
du Canada**

**Propriétaire inscrite**

**LMC843,424 pour INSURANCE  
ADVICE FOR YOUR LIFE**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC843,424 de la marque de commerce INSURANCE ADVICE FOR YOUR LIFE (la Marque), détenue par Royal Bank of Canada – Banque Royale du Canada.

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

Services d’assurance.

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

## INTRODUCTION

[4] Le 10 août 2017, à la demande d'Investment Planning Counsel, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) à Royal Bank of Canada – Banque Royale du Canada (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été 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 s'étend du 10 août 2014 au 10 août 2017.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison est énoncée à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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] La présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], 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 spécifiés dans l'enregistrement

pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] Le 28 février 2018, en réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Robynn Pellegrini, souscrit le 21 février 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Pellegrini déclare qu’elle est directrice principale du marketing, RBC Assurances, auprès de la Propriétaire depuis septembre 2011. Elle déclare avoir accès aux dossiers de la Propriétaire ainsi que de la Compagnie d’assurance vie RBC [« RBC Vie »] et de Services d’assurance RBC Inc. [« RBC Services »], des filiales en propriété exclusive de la Propriétaire qui offrent des services d’assurance au Canada. Elle explique que la Propriétaire a accordé à RBC Vie et à RBC Services une licence pour l’emploi de diverses marques de commerce, y compris la Marque, mais elle indique qu’elle n’a pas joint le contrat de licence pertinent pour des raisons de confidentialité.

[11] M<sup>me</sup> Pellegrini déclare que, dans le cours normal des affaires, RBC Vie offrait des services d’assurance, nommément des services d’assurance-vie, en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Elle explique que RBC Vie a émis plus de trois cent cinquante mille polices d’assurance-vie à des clients au Canada et que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec ces services. De plus, elle affirme que la nature et la qualité de ces services d’assurance-vie étaient sous le contrôle direct de la Propriétaire conformément aux modalités du contrat de licence susmentionné.

[12] À l’appui, M<sup>me</sup> Pellegrini joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : matériel publicitaire et d’autres natures rendus disponibles pendant la période pertinente par RBC Vie sur la page Web du Centre de ressources de conseillers en assurance de RBC Assurances, exploitée par RBC Services, permettant aux courtiers autorisés de RBC Vie de promouvoir les services enregistrés. Dans tous les cas, le matériel affiche bien en vue la Marque. Le matériel semble constituer des diapositives de présentation, dont certaines indiquent « 02/2011 » dans le coin inférieur droit. La mention « RBC Insurance » apparaît dans le coin supérieur gauche de chaque diapositive. M<sup>me</sup> Pellegrini confirme que les courtiers autorisés ont utilisé

ces documents pendant la période pertinente pour promouvoir les services enregistrés et que dans tous ces cas, l'emploi de la Marque était sous le contrôle de la Propriétaire en vertu des modalités de son contrat de licence avec RBC Services.

- Pièce B : une annonce représentative d'une [TRADUCTION] « assurance-vie acceptation garantie », affichant la Marque. M<sup>me</sup> Pellegrini atteste que cette annonce a été publiée dans le numéro de janvier 2015 du magazine mensuel canadien *Reader's Digest*. « RBC Insurance » apparaît dans le coin supérieur gauche de l'annonce.
- Pièce C : une capture d'écran d'une publicité parue dans le cadre d'une campagne de télévision nationale diffusée au Canada entre janvier et mars 2015 sur des chaînes comme CBC et CTV News. La Marque est clairement affichée dans la capture d'écran, qui annonce une « assurance- vie acceptation garantie ». « RBC Insurance » apparaît dans le coin inférieur gauche de la capture d'écran.

### ANALYSE

[13] La Partie requérante soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire, qui peut être classée comme suit : que l'emploi de la Marque par les filiales de la Propriétaire ou par ses courtiers autorisés n'échoit pas à la Propriétaire, que M<sup>me</sup> Pellegrini n'a pas fourni de preuve à l'appui de ses déclarations concernant les chiffres de vente et l'emploi de la Marque sur la page Web du Centre des ressources des conseillers en assurance de RBC Assurances, et que M<sup>me</sup> Pellegrini n'a pas suffisamment expliqué comment [TRADUCTION] l'« assurance-vie acceptation garantie » correspond aux services enregistrés.

[14] En ce qui concerne la première observation de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire exerçait un contrôle sur la nature et la qualité des services exécutés par ses filiales en liaison avec la Marque en vertu d'une licence, de sorte que l'emploi de la Marque par les filiales avantage la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi. Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 au para 84]. En l'espèce, bien que M<sup>me</sup> Pellegrini n'ait pas fourni de copie du contrat de licence, elle a clairement attesté que la Propriétaire exerce le contrôle exigé. Cela est suffisant aux fins d'une procédure prévue à l'article 45.

[15] De même, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je ne suis pas d'accord avec l'argument de la Partie requérante selon lequel la mention par M<sup>me</sup> Pellegrini de [TRADUCTION] « courtiers autorisés » indique que les services étaient offerts et exécutés par les courtiers plutôt que par la Propriétaire ou ses filiales. Bien que M<sup>me</sup> Pellegrini ne fournisse pas de détails sur la nature de ces courtiers autorisés et leur relation avec la Propriétaire ou ses filiales, elle indique clairement que les services d'assurance étaient offerts par RBC Vie et que la Propriétaire contrôlait la nature et la qualité de ces services.

[16] En ce qui concerne les observations de la Partie requérante selon lesquelles M<sup>me</sup> Pellegrini n'a pas fourni de preuve à l'appui de ses déclarations concernant les chiffres de vente et l'emploi de la Marque sur la page Web du Centre des ressources des conseillers en assurance de RBC Assurances, je précise que, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP v Atari Interactive, Inc*, 2018 CMOQ 79 au para 25]. Il faut considérer la preuve dans son ensemble; le fait de décortiquer un affidavit en adoptant une approche trop technique n'est pas compatible avec l'objet de la procédure prévue à l'article 45. En l'espèce, rien dans la preuve dont je suis saisi ne me ferait douter de la déclaration de M<sup>me</sup> Pellegrini selon laquelle RBC Vie a émis plus de trois cent cinquante mille polices d'assurance-vie à des clients au Canada pendant la période pertinente.

[17] La Partie requérante fait remarquer que M<sup>me</sup> Pellegrini affirme que la Marque était affichée sur la page Web du Centre des ressources des conseillers en assurance de RBC Assurances, mais elle soutient qu'elle [TRADUCTION] « n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette allégation vague et sans équivoque » et qu'elle n'a pas déclaré explicitement que la Marque était affichée pendant la période pertinente. Cependant, les documents joints comme pièce A confirment les déclarations sous serment de M<sup>me</sup> Pellegrini concernant l'affichage de la Marque au centre de ressources en ligne, et elle affirme explicitement qu'un tel matériel a été utilisé pendant la période pertinente. Bien que certains de ces documents indiquent la date « 02/2011 », cela n'est pas incompatible avec les déclarations sous serment de M<sup>me</sup> Pellegrini; il me semble que les diapositives ont été créées en 2011 et qu'elles ont continué d'être utilisées pendant la période pertinente.

[18] Enfin, je n'ai aucune difficulté à conclure, contrairement aux observations de la Partie requérante, que l'expression [TRADUCTION] « assurance-vie acceptation garantie », telle qu'elle figure dans le matériel publicitaire joint comme pièces B et C à l'affidavit de M<sup>me</sup> Pellegrini, correspond aux services tels qu'ils sont enregistrés. Il est un principe bien établi que, lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure visée à l'article 45, il faut se garder [TRADUCTION] « d'examiner avec un soin méticuleux [le] langage utilisé » [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654 au para 17]; en l'espèce, je n'ai aucune raison de conclure que les services d'assurance-vie susmentionnés ne peuvent pas être considérés comme des « services d'assurance » en général.

[19] En somme, l'affidavit de M<sup>me</sup> Pellegrini, y compris le matériel promotionnel joint comme pièces A à C, démontre que la Marque était affichée en liaison avec l'annonce des services enregistrés au Canada pendant la période pertinente. D'après ses déclarations concernant les chiffres de vente au cours de la période pertinente, il est clair que les filiales de la Propriétaire offraient et étaient disposaient à offrir les services enregistrés pendant la période pertinente. L'affidavit de M<sup>me</sup> Pellegrini établit également que tout emploi de la Marque en liaison avec les services échoit à la Propriétaire. À ce titre, je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire établit l'emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés au Canada pendant la période pertinente.

#### DÉCISION

[20] 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.

---

G.M. Melchin  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
François Cyrenne, trad.a.

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

---

Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.      Pour la Propriétaire inscrite

Ridout & Maybee, LLP      Pour la Partie requérante