



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 1

Date de la décision : 2025-01-06

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Propriétaire inscrite : Gestion Novitas inc.

Enregistrement : LMC1,025,270 pour ESSENTIEL

INTRODUCTION

[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° LMC1,025,270 pour la marque de commerce ESSENTIEL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services listés à l’Annexe A ci-dessous. Ceux-ci incluent divers services d’investissement et d’assurance.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 5 décembre 2023, à Gestion Novitas inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] Je note d'entrée de jeu que le 11 mai 2022, le registraire a enregistré une cession de la Marque par Progression Vie (Progression) en faveur de la Propriétaire (la Cession). Les positions des parties concernant la Cession seront abordées plus loin dans l'analyse.

[6] 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 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 démontrer l'emploi est du 5 décembre 2020 au 5 décembre 2023.

[7] La définition pertinentes d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi 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.

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié ou amendé, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Stéphane Rodrigue, assermenté le 22 février 2024, auquel étaient jointes les pièces 1 à 31 (l'Affidavit).

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience.

La demande d'extension de délai rétroactive et la réponse aux observations écrites de la Partie requérante

[11] Suivant la production par la Partie requérante de ses observations écrites, la Propriétaire a produit ses propres observations écrites qui incluent des explications et des nouvelles pièces, dont trois assermentées (la Preuve supplémentaire). Elle demande d'accepter cette Preuve supplémentaire afin de « clarifier » des propos de la Partie requérante que la Propriétaire qualifie de diffamatoires et de « clore » l'argumentation de la Partie requérante. Elle ajoute que sa demande est faite « afin de ne pas pénaliser [la Propriétaire] qui n'a pas pu demander un délai de prolongation pour déposer l'Affidavit ». À cet égard, la Propriétaire affirme que M. Rodrigue a eu des problèmes de santé majeurs au mois de février 2024 ayant causé une embolie pulmonaire le 2 avril suivant [observations écrites de la Propriétaire, paras 2 et 3].

[12] À l'audience, la Partie requérante s'est opposée à l'admission de la Preuve supplémentaire en ajoutant que la demande d'extension de délai rétroactive n'était pas accompagnée des frais prescrits.

[13] Bien que les raisons de mon refus d'accepter la Preuve supplémentaire aient été brièvement et verbalement fournies aux parties à l'audience, ces raisons sont réitérées ci-après.

[14] Selon l'article 47(2) de la Loi, le registraire peut considérer une demande de prolongation de délai rétroactive lorsqu'une partie est en défaut de respecter le délai prescrit par la Loi pour accomplir un acte ou pour

demander une prolongation de délai lorsque ce délai est déjà expiré. Aux termes de cet article, le registraire doit être convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation de délai n'était pas raisonnablement évitable. Afin de déterminer si le défaut d'agir dans le délai était raisonnablement évitable, le registraire ne tient compte que des circonstances qui existaient avant l'expiration du délai.

[15] Dans le cas présent, la Propriétaire avait jusqu'au 5 mars 2024 pour produire sa preuve et l'Affidavit a été produit le 26 février 2024, soit une semaine avant l'expiration du délai prescrit.

[16] Compte tenu du fait que les problèmes de santé de M. Rodrigue à la fin février 2024 n'ont pas empêché la Propriétaire de déposer sa preuve dans le délai prescrit, j'estime que l'article 47(2) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce. De plus, à mon avis, en déposant sa preuve une semaine avant l'expiration du délai sans par la même occasion demander du temps additionnel pour la compléter, la Propriétaire a choisi de ne pas demander une prolongation de délai. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'omission de la Propriétaire n'était pas raisonnablement évitable.

[17] Qui plus est, la Preuve supplémentaire est clairement fournie en réponse aux observations écrites de la Partie requérante. Comme expliqué à l'audience, aucune disposition de la Loi ne prévoit la production d'une contre-preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45.

[18] Pour ces motifs, la demande de prolongation rétroactive du délai visant la production de la Preuve supplémentaire est refusée. Par conséquent, j'écarterais ces explications et pièces dans ma décision et je ne tiendrai compte que des observations se rapportant à l'Affidavit [voir *Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc* (2009), 72 CPR (4th)

204 (COMC), pour le principe général selon lequel les faits qui ne sont pas en preuve doivent être écartés].

APERÇU DE LA PREUVE

[19] Bien que l’Affidavit sera examiné plus en détail ci-dessous dans l’analyse, un survol de la preuve pertinente au dossier révèle ce qui suit.

[20] La Propriétaire est un cabinet de services financiers qui offre des solutions pour le secteur financier et pour le développement de stratégies d’affaires, la création et la réalisation de concepts, de solutions adaptées au besoin d’un marché, d’une organisation ou du web [para 9; pièces 24 et 28].

[21] M. Rodrigue est le Président et seul actionnaire de la Propriétaire. Il était le Président et seul actionnaire de la prédécesseur en titre, tel qu’il appert des extraits du Registre des entreprises du Québec (REQ) de la Propriétaire et de Progression [paras 1 et 5; pièces 1 et 6, respectivement].

[22] M. Rodrigue est conseiller en sécurité financière, en assurance et rentes collectives et représentant en épargne collective pour la Propriétaire. À ce titre, il détient un permis auprès de l’autorité des marchés financiers (l’AMF), tel qu’il appert d’une capture d’écran de sa fiche au registre de l’AMF et d’un extrait de son enregistrement [paras 1 et 5 à 6; pièces 3 et 5, respectivement].

[23] La Marque est présentée sur le site Internet d’une tierce partie, Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance Vie (l’Assomption). M. Rodrigue affirme que l’Assomption et la Propriétaire ont conclu une entente de licence le 23 août 2019 (l’Entente) et celle-ci a été renouvelée pendant la période pertinente. Aux termes de l’Entente, l’Assomption est autorisée, entre autre, à vendre et administrer ses produits en liaison avec la Marque. Au soutien de ces affirmations, M. Rodrigue joint une copie des

pages 1, 2 et 5 de l'Entente, une capture d'écran du site web de l'Assomption, présentant la Marque en liaison avec un produit d'assurance vie, ainsi qu'une copie des « Conditions d'utilisation du Public » affichées sur le site Internet de l'Assomption [paras 18a) à 18c); pièces 11, 12 et 15, respectivement].

[24] Au moins pour une partie de la période pertinente, la Marque a été présentée sur quatre sites Internet de la Propriétaire, soit *assurabilite.com*, *gestionnovitas.com*, *assuranceinvestissement.com* et *assuranceinvestissement.ca*. M. Rodrigue affirme que les sites Internet *assurabilite.com* et *gestionnovitas.com* ont reçu, respectivement, plus de 60 000 et de 1500 visites entre leur mise en service avant la période pertinente et la fin de cette période. Selon lui, le site Internet *assuranceinvestissement.ca* a reçu plus de 935 visites entre le 1^{er} octobre 2023 et la fin de la période pertinente [paras 7 et 18u), pièces 23 à 28].

[25] Autrement, la Marque est présentée dans un document de Progression (le Document de Progression). Ce dernier fait référence à des plans de retraite et à des investissements en détaillant leur gain annuel de 2008 à 2017 [para 7; pièce 4].

[26] Dans un premier temps, la Marque a été enregistrée pour identifier un « produit/concept d'assurabilité » objet d'une demande de brevet intitulé « Système et méthode d'analyse d'assurabilité » (le Système). À cet égard, en plus des services offerts par la Propriétaire, M. Rodrigue explique les détails du Système à des compagnies d'assurance et/ou des gestionnaires de placements en vue de conclure des partenariats avec eux [paras 12, 18l) à 18m) et 18aa) à 18cc); pièces 8 et 9].

L'ADMISSION DE LA PROPRIÉTAIRE

[27] Au dernier paragraphe de l’Affidavit, M. Rodrigue déclare « renoncer » à certains services de la classe 36 [para 18ff)]. Lors de l’audience, il a confirmé que la Propriétaire ne revendique pas l’emploi de la Marque en liaison avec les services de la classe 36 suivants :

[...] Administration de régime d'assurance maladie; administration de régimes de pension des employés; [...] administration financière de régimes de retraite du personnel; administration financière des plans de pension d'employés; [...] analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; [...] attribution de bourse d'études; [...] cote en bourse; [...] planification de fiducie financière.

[28] Le défaut d’emploi est pénalisé par la radiation de l’enregistrement à moins que la preuve ne révèle qu’il est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient ou l’excusent [article 45(3) de la Loi; *Scott Paper Limited c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129].

[29] Compte tenu de l’admission de la Propriétaire, je dois déterminer si la preuve démontre l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés ci-dessus.

[30] Au paragraphe 18ee) de l’Affidavit, M. Rodrigue décrit le secteur financier comme étant « très conservateur ». En particulier, il affirme :

Percer le marché financier avec de nouveaux concepts, de nouvelles solutions et/ou de nouveaux produits demande beaucoup de patience, de temps, d’énergie et d’argent.

[31] M. Rodrigue ne donne pas plus de détails. Il ne cite aucune difficulté particulière en lien avec les « concepts », « solutions » et « produits » de la Propriétaire. Il ne fait état d’aucune situation inhabituelle survenue dans ce secteur d’activités. Dans ce contexte, j’estime que tout défi auquel la Propriétaire a fait face au cours de la période pertinente était un défi commun aux professionnels du secteur financier. Par conséquent, je ne peux

pas conclure à l'existence de circonstances « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [suivant *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)].

[32] À l'audience, la Propriétaire a tenté d'introduire en preuve des difficultés éprouvées pendant la pandémie. Mes commentaires concernant la Preuve supplémentaire s'appliquent également ici.

[33] En l'absence d'autres circonstances pouvant justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services cités plus haut, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

ANALYSE

[34] Dans ses observations écrites et à l'audience, la Partie requérante a formulé de nombreuses observations au sujet de l'Affidavit. Par exemple, elle allègue que la Propriétaire n'explique pas ses services et qu'il faut deviner la nature de son commerce. Elle a également fait valoir que la preuve n'est pas représentative.

[35] Toutefois, il est bien établi que la preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est peu élevé; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi puisse logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9]. De plus, la preuve doit être lue avec un esprit disposé à comprendre ce qui est dit [voir *Portage World Wide, Inc. c Croton Watch Co., Inc.*, 2017 COMC 96, au para 21 et *Moffat & Co. c 2008474 Ontario Inc.*, 2022 COMC 167, au para 23]. En effet, l'Affidavit doit être lu dans son ensemble et en conjonction avec les pièces fournies à son appui.

[36] Autrement, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'est pas la « véritable propriétaire » de la Marque. Aussi, elle prétend qu'aucun emploi ne peut bénéficier à la Propriétaire. Enfin, la Partie requérante fait valoir que les services en preuve, s'il y a en a, n'ont pas été corrélés.

La chaîne de titre de la Marque

[37] La Partie requérante allègue que la Propriétaire ne peut pas être considérée comme une cessionnaire en titre valide. À cet égard, elle note que l'extrait du REQ de Progression indique que cette dernière a cessé d'exister le 2 février 2019. En demandant au registraire de consulter l'acte de cession déposé au registre, la Partie requérante note qu'il a été signé le 30 juillet 2019. Elle soutient ainsi que la Cession n'est pas valide puisque Progression avait cessé d'exister cinq mois avant le transfert de la Marque en faveur de la Propriétaire [citant *Kiva Health Brands LLC c Sociétés Limoneira*, 2023 CF 774, aux paras 17, 44 et 54; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Midland Walwyn Capital Inc./Capital Midland Walwyn Inc.*, 2011 COMC 14, aux paras 11 et 13; ainsi que *Macleod Dixon LLP c Kayden Instruments Inc.*, 2009 78 CPR (4th) 297, aux paras 9 à 12. Observations écrites de la Partie requérante, paras 11 à 23].

[38] Pourtant, c'est un principe de droit bien connu que chaque affaire doit être évaluée à son mérite en tenant compte de la preuve produite. Ce qui peut être pertinent dans un cas, peut ne pas l'être dans d'autres.

[39] Dans le cas présent, tel que remarqué par M. Rodrigue à l'audience, le REQ de la Propriétaire montre Progression comme étant l'un des noms sous lesquels la Propriétaire fait affaires depuis le 29 octobre 2018. De plus, l'Entente identifie la Propriétaire comme « faisant affaires sous l'appellation commerciale Progression Vie » [pièces 1 et 11 page 1].

[40] À la demande de la Partie requérante, j'ai pris connaissance de l'acte de cession au registre qui fait état du transfert de la Marque à la Propriétaire à la date de sa signature. La date de la Cession est certes postérieure à celle de la liquidation ou dissolution de Progression. Néanmoins, vu que la preuve montre que la Propriétaire faisait affaires sous le nom de Progression avant et après la Cession, je considère dans les circonstances que cette différence de dates n'est pas déterminante en ce qui concerne la chaîne de titre de la Marque. Ainsi, je conclus que la Propriétaire détient un titre valide sur la Marque et qu'elle en est la véritable propriétaire.

[41] Il reste donc à déterminer si la preuve fournie établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec les services pour lesquels l'emploi est revendiqué (les Services Revendiqués) soit sous licence par l'Assomption, soit par la Propriétaire elle-même.

L'emploi de la Marque sous licence

[42] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve du contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi. Elle fait valoir également que l'avis de licence sur le site Internet de l'Assomption ne saurait être qualifié d'avis public en vertu de l'article 50(2) de la Loi. Par conséquent, elle allègue que tout emploi de la Marque par l'Assomption ne profite pas à la Propriétaire [Observations écrites de la Partie requérante, paras 24 à 29].

[43] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, la propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois manières de démontrer qu'il exerce le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, affirmer explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui

prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340].

[44] Dans le cas présent, M. Rodrigue n'affirme pas que la Propriétaire exerce le contrôle requis, directement ou indirectement. Il ne fait part d'aucun détail concernant la façon dont la nature ou la qualité des services auraient été contrôlées. Par ailleurs, bien que des copies de l'Entente aient été fournies, aucune ne fait référence expresse au contrôle requis.

[45] Je note ici qu'au paragraphe 11 de ses observations écrites, la Propriétaire a tenté de fournir des explications supplémentaires au sujet du contrôle exercé par la Propriétaire. Or, ces explications sont écartées de la preuve.

[46] À l'audience, la Propriétaire a fait valoir que comme l'Entente a été renouvelée tout au long de la période pertinente, je peux inférer le contrôle requis. À son article 4, l'Entente prévoit le renouvellement automatique annuel à moins que l'une des parties transmette à l'autre un avis de non renouvellement 45 jours avant la date d'échéance prévue. Cela dit, aucune justification n'est nécessaire pour la transmission de l'avis de non renouvellement. De ce fait, je ne peux relier le renouvellement de l'Entente *exclusivement* à la conformité des caractéristiques ou de la qualité des services fournis par l'Assomption. Ainsi, à mon avis, le renouvellement automatique de l'Entente est insuffisant en soi pour conclure au contrôle requis.

[47] Sans le bénéfice de l'Entente au complet, je ne peux pas déterminer que la Propriétaire a exercé le contrôle par le biais d'une clause explicite à cet effet, d'une clause pénale ou autre. Tel que présenté, ce document est insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 50(1) de la Loi. Je note en concluant sur ce point que si l'Entente prévoyait le contrôle requis et que

M. Rodrigue avait fourni les pages pertinentes, ma décision aurait pu être différente.

[48] De plus, je suis d'accord avec la Partie requérante que la présomption prévue à l'article 50(2) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce. Je reproduis l'extrait pertinent des « Conditions d'utilisation du Public » affichées sur le site Internet de l'Assomption [pièce 15, page 7]:

Marques de commerce

Assomption Vie est propriétaire ou détient une Licence L'autorisant à utiliser toutes les marques de commerce, logos, appellations commerciales et icônes contenus sur le présent site Web.

Ses principales marques de commerce sont les suivantes : Assomption Vie, Assomption Life, Assomption Life & design, Assomption Vie & design, Assomption Vie / Assomption Life & design A & design, Critical Protection, FLexOptions & design, FLexTerm, InstaTerm, Odyssée Assomption Vie & design, Odyssey Assomption Life & design, Protection Vitale, Étapes Vie, ParPLus et Income Completer.

[49] Bien que cet extrait fasse référence à une licence autorisant l'Assomption à employer « toutes les marques de commerce » présentées sur son site, ni la Marque ni l'identité de la Propriétaire n'y figurent.

[50] Enfin, rien dans la preuve ne me permet d'inférer le contrôle requis.

[51] En vue de ce qui précède, je ne peux pas conclure que tout emploi de la Marque par l'Assomption bénéficie à la Propriétaire.

L'emploi de la Marque par la Propriétaire

[52] La Partie requérante allègue que le permis détenu par M. Rodrigue auprès de l'AMF est insuffisant pour démontrer l'emploi de la Marque [citant 88766 *Canada Inc c Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie*, 2014 COMC 225 aux para 16-17]. En particulier, elle prétend qu'il n'y a pas de « preuve objective » d'annonce ou d'exécution des Services Revendiqués,

seulement des simples allégations [Observations écrites de la Partie requérante, paras 34 à 37].

[53] Certes, le fait que M. Rodrigue soit « autorisé » par l'AMF à fournir des services financiers, d'assurance et d'investissement est, en soi, insuffisant pour démontrer l'emploi de la Marque. Cela dit, bien que la preuve ne soit pas parfaite en l'espèce, elle révèle que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec certains Services Revendiqués de la classe 36 au Canada au cours de la période pertinente.

[54] M. Rodrigue affirme que le site *assuranceinvestissement.com* a été en service entre le début de période pertinente et le 1^{er} octobre 2023. Il affirme également que le contenu de ce site Internet a été redirigé sur *assuranceinvestissement.ca* depuis cette date. Ce dernier site Internet fait la promotion de différents produits d'investissement. La Marque y est présentée avec les termes « Max-secur », « Max-croissance » et « Max-audacieux » en liaison avec trois portefeuilles de fonds mutuels [paras 18o) à 18q); pièce 23].

[55] Sous la rubrique « Solutions d'investissement », les services y sont annoncés comme il suit :

Notre objectif n'est pas de vous expliquer toutes les caractéristiques des produits, mais plutôt de vous expliquer pourquoi le produit d'investissement que nous avons sélectionné correspond mieux à votre profil d'investisseur et à votre situation.

La croissance financière d'un portefeuille d'investissement ne se mesure pas à l'unité ou à un seul placement. Il faut analyser l'ensemble des actifs et déployer une stratégie qui combinera des avantages fiscaux, la sécurité du capital initial, le rendement à court, moyen et long terme, et finalement qui tiendra compte du gain en capital à payer en cas de décès prématuré.

[56] Pour que la présentation d'une marque de commerce en liaison avec des services sur un site Internet puisse constituer emploi en vertu de

l'article 4(2) de la Loi, le propriétaire de la marque de commerce doit être prêt et en mesure d'exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[57] M. Rodrigue fournit le nombre de visites au site *assuranceinvestissement.ca* dans les deux mois précédant la fin de la période pertinente et j'accepte la nature canadienne des connexions à ce site Internet. De plus, étant donné que M. Rodrigue affirme que les fonds mutuels étaient offerts avant le 1^{er} octobre 2023 sur le site Internet *assuranceinvestissement.com*, j'estime raisonnable de conclure que des clients canadiens ont pu accéder à ce dernier site Internet entre le début de la période pertinente et le 1^{er} octobre 2023 [para 18p), 18q) et 18u)].

[58] Par ailleurs, M. Rodrigue affirme que « de 2016 à ce jour » des clients ont sélectionné et/ou ont des actifs financiers investis dans l'un des trois portefeuilles de fonds mutuels associés avec la Marque [paras 7 et 18r)]. Compte tenu de cette affirmation, admise sans réserve, je trouve raisonnable de conclure qu'un certain nombre de clients canadiens ont effectivement investi dans ces fonds au cours de la période pertinente [suivant *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[59] Dans ce contexte, je trouve raisonnable de conclure que la Propriétaire a pu présenter à ses clients des documents similaires au Document de Progression montrant les gains des fonds mutuels dont elle avait la gestion au cours de la période pertinente.

[60] L'ensemble de ces éléments me permet de conclure que la preuve suffit à établir que la Marque a été annoncée et que la Propriétaire était prête et en mesure de fournir les services suivants :

36(2) Administration de plans d'épargne-placement; [...] analyse financière; analyses financières; [...] consultation en investissement financier; [...] courtage en fonds communs de placement; courtage en placements; courtage en valeurs financières; [...] évaluation financière; évaluation fiscale [...] expert-conseil en analyse financière; gestion de placements; gestion financière [...] investissement de fonds communs de placement et de capitaux; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels; [...] planification financière; [...] prévision financière; [...] services d'analyse et de recherche financières; [...] services de conseil en planification financière et en placements; services de conseils en fonds mutuels; services d'estimations financières; services d'évaluation du risque financier.

[61] J'arrive à cette conclusion gardant à l'esprit que, dans certains cas, les états déclaratifs des services contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent, en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7 au para 15; *Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC*, 2014 COMC 178 au para 22; et *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 148 au para 69]. Par exemple, en offrant ses trois portefeuilles de fonds mutuels, la Propriétaire a raisonnablement fait de la recherche, de l'analyse et de l'évaluation financière afin de choisir le meilleur portefeuille à offrir à un client donné. Elle a également évalué le risque d'un client donné sur la base de son profil d'investisseur. Sur ce point, les termes « Max-secur », « Max-croissance » et « Max-audacieux » évoquent, à mon avis, la tolérance au risque qu'un client peut assumer en matière d'investissement.

[62] En revanche, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec la balance de Services Revendiqués.

[63] La Marque est présentée sur le site Internet *gestionnovitas.com*. Toutefois, j'estime qu'aucune corrélation ne peut être établie avec la balance des Services Revendiqués de la classe 36. Par exemple, l'une des captures d'écran énumère les services de « formation en développement d'affaires

spécifique au domaine financier » et de « formation en développement de réseaux d'affaires ». Les deux captures d'écran énumèrent les services de « soutien stratégique de la haute direction » et de « conseil en recrutement » [pièce 24, page 74 et pièce 28, page 78]. Aucun des services énumérés sur ce site Internet ne peut, de prime abord, être rattaché à la balance des Services Revendiqués de la classe 36.

[64] La Marque est également présentée sur trois captures d'écran identiques du site Internet *assurabilite.com* [pièces 25 à 27]. Je reproduis ci-dessous l'extrait pertinent de ces captures :

**UN NOUVEAU CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE D'UN PRODUIT
D'ASSURANCE (ASSURABILITÉ) SERA BIENTÔT OFFERT AU
CANADIEN.**

ESSENTIEL™ ASSURABILITÉ

Une description du produit sera bientôt disponible.

Le mot ESSENTIEL est une marque de commerce réservée et protégée pour le domaine des services financiers et de la finance. La marque de commerce ESSENTIEL ne peut être utilisée en tout ou en partie, seul ou avec d'autres mots pour désigner tout produit, service, formation, projet, programme, plan, nom d'un fonds, nom d'un placement, nom de compagnie et/ou autre, sans s'y limiter. [Veuillez vous référer aux services de classement de la marque de commerce.](#) Toute personne physique ou morale sans s'y limiter n'ayant pas obtenu l'approbation écrite du propriétaire de la marque de commerce sera passible de poursuite judiciaire devant les tribunaux.

[65] M. Rodrigue affirme que le texte-lien « Un nouveau concept révolutionnaire d'un produit d'assurance (assurabilité) sera bientôt offert au Canadien » renvoie vers le Système. Il affirme également que le texte « ESSENTIEL ASSURABILITÉ » renvoie vers l'enregistrement de la Marque [paras 18s) et 18t); pièces 8 et 9].

[66] Au sujet du site Internet *assurabilite.com*, la Partie requérante fait valoir, d'une part, que la Propriétaire cherche à vendre une « technologie » et donc que la Marque est associée au Système plutôt qu'à quelque service

que ce soit. D'autre part, en soulignant la référence explicite au futur sur l'extrait reproduit plus haut, elle questionne la disponibilité d'un quelconque service au cours de la période pertinente [Observations écrites de la Partie requérante, paras 38 à 43].

[67] Étant donné que M. Rodrigue affirme que la Marque visait à identifier le Système et que la Propriétaire cherche à conclure des partenariats en lien avec celui-ci, je suis d'accord avec la Partie requérante que cet extrait associe la Marque au Système [paras 12 et 18m); pièces 8, 9]. Même si j'avais tort sur ce point, je ne pourrai pas conclure à l'annonce de la Marque en liaison avec la balance des Services Revendiqués de la classe 36 puisqu'aucun service n'est annoncé sur cet extrait.

[68] Ainsi, la présentation de la Marque sur les sites Internet *gestionnovitas.com* et *assurabilite.com* ne peut pas être associée avec la balance des Services Revendiqués de la classe 36. Dans ce contexte, inférer que ces éléments de preuve sont pertinents serait, selon moi, contraire au principe que le registraire doit être en mesure de faire des inférences tirées de faits établis plutôt que sur de la spéculation [*Diamant Elinor*, précité, au para 11].

[69] En ce qui a trait aux services de la classe 35, rien dans la preuve ne me permet de conclure que la Propriétaire ait agi à titre de sous-traitant de services d'assurance. La preuve ne me permet pas, non plus, de déduire que la Propriétaire ait agi à titre de client ou donneur d'ordre.

[70] Somme toute, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque, par elle-même, en liaison avec les Services Revendiqués suivants :

35(1) Sous-traitance de services d'assurance.

36(2) [...] administration des réclamations d'assurance; administration financière de plans de retraite; [...] agence d'assurance; [...] assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; assurances sur la vie; [...] calcul des taux de prime en assurance; conseils et information sur l'assurance; [...] consultation en matière d'assurances; [...] courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage en assurances; [...] diffusion d'information sur l'assurance; échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs clients [...] évaluations financières à des fins d'assurance; [...] gestion financière via internet; informations financières en ligne; [...] planification financière de la retraite; planification successorale; [...] provision d'information en matière d'assurance; provision d'information et conseils en matière d'assurance [...] services d'assurance contre les accidents; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en assurance; [...] souscription d'assurances; souscription de rentes.

[71] Ma conclusion concernant l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, plus haut aux paragraphes 31 à 33, s'applique aux services ci-dessus. L'état déclaratif des services sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[72] 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 modifié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi pour supprimer les services suivants :

35(1) Sous-traitance de services d'assurance.

36(2) [...] administration de régimes d'assurance maladie; administration de régimes de pension des employés; administration des réclamations d'assurance; administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du personnel; administration financière des plans de pension d'employés; agence d'assurance; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; [...] assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; assurances sur la vie; attribution de bourses d'études; calcul des taux de prime en assurance; conseils et information sur l'assurance; [...] consultation en matière d'assurances; cote en bourse; courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage en assurances; [...] diffusion d'information sur l'assurance; échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs

clients; [...] évaluations financières à des fins d'assurance; [...] gestion financière via internet; informations financières en ligne; [...] planification de fiducie financière; [...] planification financière de la retraite; planification successorale; [...] provision d'information en matière d'assurance; provision d'information et conseils en matière d'assurance; [...] services d'assurance contre les accidents; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en assurance; [...] souscription d'assurances; souscription de rentes.

[73] L'état déclaratif des services se lira comme suit :

36(2) Administration de plans d'épargne-placement; analyse financière; analyses financières; consultation en investissement financier; courtage en fonds communs de placement; courtage en placements; courtage en valeurs financières; évaluation financière; évaluation fiscale; expert-conseil en analyse financière; gestion de placements; gestion financière; investissement de fonds communs de placement et de capitaux; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels; planification financière; prévision financière; services d'analyse et de recherche financières; services de conseil en planification financière et en placements; services de conseils en fonds mutuels; services d'estimations financières; services d'évaluation du risque financier.

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

ANNEXE A

Services

35(1) Sous-traitance de services d'assurance.

36(2) Administration de plans d'épargne-placement; administration de régimes d'assurance maladie; administration de régimes de pension des employés; administration des réclamations d'assurance; administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du personnel; administration financière des plans de pension d'employés; agence d'assurance; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; analyse financière; analyses financières; assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; assurances sur la vie; attribution de bourses d'études; calcul des taux de prime en assurance; conseils et information sur l'assurance; consultation en investissement financier; consultation en matière d'assurances; cote en bourse; courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage en assurances; courtage en fonds communs de placement; courtage en placements; courtage en valeurs financières; diffusion d'information sur l'assurance; échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs clients; évaluation financière; évaluation fiscale; évaluations financières à des fins d'assurance; expert-conseil en analyse financière; gestion de placements; gestion financière; gestion financière via internet; informations financières en ligne; investissement de fonds communs de placement et de capitaux; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels; planification de fiducie financière; planification financière; planification financière de la retraite; planification successorale; prévision financière; provision d'information en matière d'assurance; provision d'information et conseils en matière d'assurance; services d'analyse et de recherche financières; services d'assurance contre les accidents; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en assurance; services de conseil en planification financière et en placements; services de conseils en fonds mutuels; services d'estimations financières; services d'évaluation du risque financier; souscription d'assurances; souscription de rentes.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-10-15

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Pascal Lauzon

Pour la Propriétaire inscrite : Stéphane Rodrigue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé