



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

Référence : 2010 COMC 139
Date de la décision : 2010-08-18

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Coastal Trademark Services, visant l'enregistrement n° LMC433,393 de la marque de commerce AAA & Dessin au nom de American Automobile Association, Inc.

[1] Le 9 février 2007, à la demande de Coastal Trademark Services (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis l'avis prescrit par l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à American Automobile Association, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC433,393 visant la marque de commerce AAA & Dessin (la Marque). La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec :

Services destinés aux propriétaires de véhicules à moteur, aux automobilistes et aux voyageurs en général, nommément :

1. diffusion d'information sur les voyages;

2. organisation de voyages;
3. classification des installations d'hébergement touristiques;
4. fourniture de services routiers d'urgence;
5. récupération de véhicules à moteur volés;
6. arrêt de voleurs de véhicules à moteur et de conducteurs coupables du délit de fuite;
7. offre de récompenses pour renseignements menant à l'arrêt et l'inculpation des voleurs des automobiles des membres;
8. obtention de plaques d'immatriculation et des certificats de titre pour véhicules moteur;
9. enseignement de la conduite des véhicules à moteur;
10. parrainage de patrouilles de sécurité scolaires;
11. organisation de campagnes de sécurité routière et de sécurité des piétons au moyen de cours d'éducation routière;
12. préconisation d'une loi encourageant l'utilisation, la conduite et l'entretien sécuritaires et économiques des véhicules à moteur;
13. réalisation d'essais de véhicules à moteur et d'épreuves d'endurance;
14. mise à l'essai de produits automobiles et de produits connexes,
15. expertises et collecte des demandes de dommages-intérêts;
16. obtention d'assurance;
17. passage de contrats d'assurance avec des assureurs;
18. prise de dispositions pour achats au rabais;
19. services financiers, y compris paiement et collecte de chèques de voyage et de dépôts à terme; services de consultation en placement, services de carte de crédit et de chargement automatique;
20. remboursement des frais pour services juridiques.

[3] L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une 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, en l'espèce entre le 9 février 2004 et le 9 février 2007 (la Période). Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit en vertu de l'article 45 n'est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. Il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Aussi, il ne faut pas oublier l'objet de l'article 45, comme l'a énoncé le juge Tremblay-Lamer dans la décision *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA* (2004), 39 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), au paragraphe 22 :

La Cour, ainsi que la Cour d'appel fédérale, ont maintes et maintes fois répété que l'article 45 avait pour objet « d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage » : *Carter-Wallace*, précité, au paragraphe 17, citant *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, à la page 293 (C.F. 1^{re} inst.). Le « bois mort » doit être enlevé, mais le règlement de questions litigieuses entre des intérêts commerciaux opposés ne doit pas faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 45 : *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 237 (C.A.F.).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi, qui est reproduit ci-dessous :

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.

Lorsqu'il s'agit de savoir si une marque a été employée en liaison avec des services, les services doivent recevoir une interprétation large [*Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCG c. Venice Simplon-Orient-Express Inc. et al.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1^{re} inst.)].

[5] En réponse à l'avis prescrit par l'article 45, l'Inscrivante a produit les affidavits de David Steventon et James G. Brehm.

[6] La Partie requérante a produit et signifié son plaidoyer écrit. L'Inscrivante a ensuite demandé une prolongation de délai rétroactive pour produire un affidavit complémentaire de James G. Brehm dans le cadre de sa preuve. Cet élément de preuve complémentaire était censé

répondre à ce que l’Inscrivante a appelé une [TRADUCTION] « objection technique » soulevée dans le plaidoyer écrit de la Partie requérante. Par lettre datée du 10 juin 2008, le registraire a refusé la demande et retourné l’affidavit complémentaire à l’Inscrivante. En temps opportun, l’Inscrivante a produit et signifié son plaidoyer écrit. Après avoir examiné ledit plaidoyer écrit, la Partie requérante a remarqué qu’il faisait état de faits qui n’ont pas été mis en preuve et a écrit au registraire pour suggérer que le plaidoyer écrit de l’Inscrivante soit radié en totalité ou en partie. Par lettre datée du 5 décembre 2008, le registraire a fait savoir que si l’on devait conclure que l’Inscrivante a introduit de la preuve au moyen de son plaidoyer écrit, cette preuve serait écartée à l’étape de la décision.

[7] Une audience a été tenue, et seule l’Inscrivante y a pris part.

Observation préliminaire

[8] Je conviens que le plaidoyer écrit de l’Inscrivante mentionne à tort des renseignements qui auraient été contenus dans l’affidavit complémentaire qui ne fait pas partie du dossier de la présente instance. Je remarque également que le plaidoyer écrit de la Partie requérante fait état de renseignements qui ne font pas partie du dossier de la présente instance, plus précisément de renseignements obtenus sur Internet. Toutes ces mentions inopportunes ont été mises de côté.

Résumé de la preuve par affidavit

[9] Je vais résumer les parties de la preuve que je considère les plus pertinentes.

[10] M. Brehm est le conseiller juridique et un administrateur délégué de l’Inscrivante. Il affirme que l’Inscrivante est une société du Connecticut qui [TRADUCTION] « exerce ses activités partout aux États-Unis et au Canada sous la forme d’une fédération de clubs automobiles indépendants, auxquels elle concède des licences d’utilisation des marques de l’association ». En avril 2007, l’Inscrivante comptait plus de 5 millions de membres au Canada.

[11] M. Brehm atteste que [TRADUCTION] « l’Association canadienne des automobilistes (la CAA) est affiliée à [l’Inscrivante], qui lui a concédé une licence lui permettant d’utiliser les marques de commerce et de services de et de distribuer les publications AAA à ses membres partout au Canada ».

[12] M. Brehm affirme que l’Inscrivante [TRADUCTION] « publie des cartes routières, des guides touristiques et d’autres documents relatifs aux voyages qui sont distribués à ses membres par l’entremise des bureaux administrés par ses clubs affiliés partout aux États-Unis et au Canada ». La seule pièce jointe à l’affidavit de M. Brehm est un paquet de [TRADUCTION] « copies conformes de factures datées du 16 janvier 2007 se rapportant aux publications TOURBOOK et CAMPBOOK arborant la marque AAA que les clubs CAA ont achetées de l’AAA pour les distribuer à leurs membres ». Ces factures montrent un dessin AAA dans le coin supérieur gauche, ce qui peut être assimilé à la Marque selon la logique exposée dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), et la jurisprudence subséquente. Toutefois, ces factures n’établissent pas l’emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des services que spécifie l’enregistrement.

[13] M. Steventon est le gestionnaire des normes et de l’accréditation de la CAA. Il affirme que la CAA est une fédération réunissant neuf clubs automobiles qui comptait presque 5 millions de membres partout au Canada en 2006.

[14] Le paragraphe 5 de l’affidavit de M. Steventon se lit ainsi :

[TRADUCTION] 5. L’Association canadienne des automobilistes [(CAA)] est membre de l’American Automobile Association. Dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris à titre de membre, la CAA représente l’American Automobile Association au Canada et fournit des services réciproques aux visiteurs membres de l’AAA. Cela établit la perception que les marchandises et services de marque AAA sont offerts de manière homogène dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.

[15] La pièce B jointe à l’affidavit Steventon est une série de factures se rapportant à un service de réseau qui permet aux clubs de vérifier le statut de membre. Je ne considère pas ces factures comme pertinentes à l’égard des questions en litige.

[16] La pièce C se compose d’entrées d’une encyclopédie en ligne visant l’« Association canadienne des automobilistes » et l’« American Automobile Association » obtenues sur www.wikipedia.org le 2007-06-06. Il semble plutôt étrange d’avoir recours à ce moyen pour introduire de la preuve au sujet de l’entreprise de l’auteur de l’affidavit et de l’Inscrivante. La

Partie requérante a fait valoir que *Wikipedia* n'est pas une source fiable et je suis généralement de cet avis. Toutefois, comme M. Steventon a affirmé sous serment que, d'après ce qu'il savait, l'information contenue dans les entrées de *Wikipedia* était exacte, j'en ai tenu compte. Cette information n'établit cependant pas l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services; l'Inscrivante en a convenu en affirmant, dans son plaidoyer écrit, que cette preuve avait pour objet de [TRADUCTION] « fournir des informations générales sur l'entreprise de l'Inscrivante et la pratique normale du commerce dans laquelle ses marchandises et services sont offerts aux clients ».

[17] Les paragraphes 8 et 9 de l'affidavit de M. Steventon sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION] 8. L'AAA a concédé à la CAA une licence d'utilisation de ses marques de commerce au Canada pour la commodité des clubs membres de la CAA et des membres tant de l'American Automobile Association que de l'Association canadienne des automobilistes.

9. Chaque membre d'un club CAA possède une carte de membre arborant la marque de commerce générale AAA. Sont jointes au présent affidavit comme pièce S des photocopies de cartes représentatives délivrées aux membres de la CAA.

[18] La pièce E est une page Internet, mais je n'en tiens pas compte car elle ne se rapporte pas clairement à la Période; même si elle contient un avis de droit d'auteur de 2007, cela ne veut pas dire qu'elle était en ligne avant le 9 février 2007. Cependant, j'admets que le [TRADUCTION] « spécimen de catalogue d'une boutique de voyage AAA » produit en preuve sous la pièce F a été employé au cours de la Période, car il semble raisonnable qu'un catalogue daté de 2007 ait pu être employé tout au long de cette année. M. Steventon affirme que [TRADUCTION] « le catalogue contient des publications imprimées et de la marchandise que les clubs CAA peuvent commander en vue de les revendre ».

[19] Les paragraphes 12 à 14 de l'affidavit de M. Steventon concernent certains documents imprimés distribués par la CAA, dont des copies ont été produites comme pièces G, H et I :

[TRADUCTION] 12. Dans le cadre de leur prestation de services de voyage automobile aux membres de la CAA et aux visiteurs membres de l'AAA, les clubs CAA ont distribué, en 2006, 1,697,436 guides de la route (*TourBooks*), guides de ville (*CityBooks*), guides de camping (*CampBooks*) et cartes routières de marque AAA. Sont jointes comme pièce G les photocopies de la page couverture, de la dernière page extérieure et de quelques pages intérieures pertinentes d'échantillons de publications TourBook fournies par l'AAA pour distribution au Canada par les clubs CAA.

13. Dans le cadre de leur prestation de services de voyage automobile aux membres de la CAA et aux visiteurs membres de l'AAA, les clubs CAA ont distribué, en 2006, 7,250,150 cartes-bandes de marque AAA qui servent à l'établissement d'itinéraires spécialisés (*TripTiks*). Sont jointes comme pièce H les photocopies de la page couverture et de la dernière page extérieure d'échantillons représentatifs de ces cartes qui sont fournies par l'AAA pour distribution au Canada par les clubs CAA.

14. Est joint comme pièce I un échantillon représentatif d'un itinéraire personnalisé (*TripTik*®) distribué par l'entremise d'un club CAA.

Preuve d'emploi en liaison avec certains services

[20] J'ai examiné attentivement la preuve pour vérifier si elle établit l'emploi de la Marque au Canada au cours de la Période en liaison avec chacun des vingt services énumérés sous la rubrique « services destinés aux propriétaires de véhicules à moteur, aux automobilistes et aux voyageurs en général ».

[21] Après avoir examiné la pièce G de l'affidavit de M. Steventon, je suis convaincue qu'elle établit l'emploi de la Marque au Canada au cours de la Période en liaison avec les services suivants :

diffusion d'information sur les voyages;

organisation de voyages;

classification des installations d'hébergement touristiques;

fourniture de services routiers d'urgence;

enseignement de la conduite des véhicules à moteur;

prise de dispositions pour achats au rabais;

obtention d'assurance;

passage de contrats d'assurance avec des assureurs;

services financiers, y compris paiement et collecte de chèques de voyage, services de carte de crédit.

Plus précisément, les publications, qui ont été distribuées au Canada, contiennent des annonces publicitaires montrant la Marque pour chacun des services susmentionnés. Ces services ont donc fait l'objet d'une promotion auprès de clients éventuels au Canada en liaison avec la Marque. Il importe peu que les services aient été exécutés au Canada au cours de la Période; selon le raisonnement appliqué dans *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20, le fait que les services ont été offerts à des clients éventuels au Canada et pouvaient être exécutés au Canada satisfait au critère du paragraphe 4(2) de la Loi.

[22] La Partie requérante a fait valoir que l'emploi établi ne profite pas à l'Inscrivante suivant l'article 50 puisqu'aucun des auteurs des affidavits n'a affirmé que l'Inscrivante contrôle l'emploi de la Marque par l'Association canadienne des automobilistes. L'article 50 dit ceci :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques

ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[23] Dans les circonstances de l'espèce, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'invoquer l'article 50. M. Steventon a déclaré que les publications produites en preuve comme pièce G ont été fournies par l'Inscrivante pour distribution au Canada. Les publications de l'Inscrivante, qui annoncent ses services en liaison avec la Marque, ont été distribuées au Canada; le distributeur des annonces ne doit pas être un titulaire de licence faisant l'objet d'un contrôle. Partout dans les publications, il est indiqué que les lecteurs peuvent contacter l'Inscrivante par l'intermédiaire de son site Web ou par téléphone pour obtenir les services annoncés.

[24] De plus, je signale que, s'il existait une preuve de l'emploi de la Marque tant par l'Inscrivante que par quelqu'un qui ne serait pas, selon la preuve, un titulaire de licence faisant l'objet d'un contrôle, l'emploi par ce dernier serait sans conséquence dans la présente instance puisque le caractère distinctif de la Marque n'est pas en cause en l'espèce; l'article 45 ne s'attache qu'à la question de savoir si l'Inscrivante a fait un emploi quelconque de la Marque.

[25] Concernant les autres services, aucun des auteurs des affidavits n'a fourni de preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec ces services au Canada. En outre, aucune circonstance spéciale n'a été invoquée pour excuser l'absence d'emploi en liaison avec ces services. Les services suivants seront donc radiés de l'enregistrement :

récupération de véhicules à moteur volés;

arrêt de voleurs de véhicules à moteur et de conducteurs coupables du délit de fuite;

offre de récompenses pour renseignements menant à l'arrêt et l'inculpation des voleurs des automobiles des membres;

obtention de plaques d'immatriculation et des certificats de titre pour véhicules moteur;

réalisation d'essais de véhicules à moteur et d'épreuves d'endurance;

parrainage de patrouilles de sécurité scolaires;

organisation de campagnes de sécurité routière et de sécurité des piétons au moyen de cours d'éducation routière;

préconisation d'une loi encourageant l'utilisation, la conduite et l'entretien sécuritaires et économiques des véhicules à moteur;

mise à l'essai de produits automobiles et de produits connexes, expertises et collecte des demandes de dommages-intérêts;

services financiers, y compris dépôts à terme, services de consultation en placement, services de chargement automatique;

remboursement des frais pour services juridiques.

Décision

[26] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera limité aux « services destinés aux propriétaires de véhicules à moteur, aux automobilistes et aux voyageurs en général, nommément : diffusion d'information sur les voyages; organisation de voyages; classification des installations d'hébergement touristiques; fourniture de services routiers d'urgence; enseignement de la conduite des véhicules à moteur; prise de dispositions pour achats au rabais; obtention d'assurance; passage de contrats d'assurance avec des assureurs; services financiers, y compris paiement et collecte de chèques de voyage, services de carte de crédit ».

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.