



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

Référence : 2015 COMC 169
Date de la décision : 2015-08-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

GMAX World Realty Inc.

Partie requérante

et

RE/MAX, LLC

Propriétaire inscrite

LMC575,047 pour REMAX

Enregistrement

[1] Le 19 novembre 2013, à la demande de GMAX World Realty 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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à RE/MAX, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC575,047 de la marque de commerce REMAX (la Marque).

[2] Au moment où l’avis a été donné, la Marque était enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION]

(1) Services de courtage immobilier; (2) Services de franchises, notamment proposition d’aide technique pour la mise sur pied et/ou l’exploitation de firmes de courtage en immeuble; (3) Services de courtage en assurance.

[3] L’avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement à un

moment quelconque entre le 19 novembre 2010 et le 19 novembre 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des services est énoncée comme suit à l'article 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans la prestation ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi 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 critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Elton Ash, souscrit le 18 février 2014. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont assisté à une audience tenue le 22 mai 2015. L'audience a été tenue conjointement avec des procédures sommaires en annulation de trois enregistrements liés, nommément RE/MAX & Dessin de ballon (LMC717,554), RE/MAX (LMC717,562), et RE/MAX COMMERCIAL & Dessin (LMC771,851). Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces procédures.

[7] Deux jours avant l'audience, la Propriétaire a produit un affidavit supplémentaire, souscrit par Elton Ash le 19 mai 2015. Dans sa lettre d'accompagnement, la Propriétaire a fait remarquer qu'elle ne demandait pas qu'une telle « preuve complémentaire » soit acceptée par le registraire à cette étape de la procédure, mais seulement qu'il en tienne compte [TRADUCTION] « si le registraire a des doutes à la suite des observations des parties » en ce qui concerne la question de contrôle par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[8] Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, cependant, il n'y a aucune disposition en ce qui concerne la production de preuve en réponse ou la demande d'autorisation de produire une preuve supplémentaire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [voir *Oyen Wiggs Mutala c Hung Gay Enterprises Ltd*, 2014 COMC 107 au para 7, 125 CPR (4th) 238; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c D'Amour Bicycles & Sport Inc*, 2014 COMC 146 au para 8, CarswellNat 1739]. Ainsi, l'affidavit de mai 2015 d'Elton Ash n'a pas été versé au dossier et n'a pas été pris en considération dans le cadre de cette procédure.

[9] À la suite de l'audience, la Propriétaire a volontairement modifié l'enregistrement en cause pour radier les services (3), [TRADUCTION] « Services de courtage en assurance », de l'enregistrement. Ceci était conforme avec la concession faite par la Propriétaire au cours de l'audience voulant que la Marque n'ait pas été employée en liaison avec de tels services. Par conséquent, les raisons ci-dessous porteront seulement sur les autres services.

La preuve de la Propriétaire

[10] Dans son affidavit de février 2014, M. Ash atteste qu'il est un vice-président directeur de la Propriétaire. Il atteste qu'il occupe ce poste depuis 2005 et est à l'emploi de la Propriétaire depuis 1984.

[11] M. Ash atteste que la Propriétaire exerce des activités de franchisage de services d'agence immobilière, de courtage immobilier et de fourniture de services de franchises, de consultation et autres dans le domaine de l'immobilier. Il explique que les services sont offerts par un réseau de sous-franchiseurs, de franchisés et d'associés aux ventes affiliés communément appelés les [TRADUCTION] « affiliés RE/MAX », qui sont tous [TRADUCTION] « autorisés par la Propriétaire en vertu d'une licence » pour l'emploi de la Marque. Il atteste qu'il y avait plus de 18 000 affiliés RE/MAX basés au Canada au cours de la période pertinente, qui ont fait plus de 900 000 transactions immobilières entre 2011 et 2013. Il atteste également que, en 2011 et 2012, la Propriétaire a généré environ 48 M\$ US en chiffres d'affaires pour la fourniture de divers services à ses affiliés RE/MAX au Canada.

[12] M. Ash atteste que la Propriétaire et ses affiliés font la promotion des services de courtage et de franchises en immobilier en liaison avec la Marque de plusieurs façons incluant

sur leurs sites Web, par les médias sociaux et par des campagnes médiatiques. Comme décrit ci-dessous, il atteste que la Marque est présente sur de tels sites Web et dans les publicités annonçant à la fois les services de courtage et de franchises. Il atteste également que le mot « REMAX » a été prononcé dans des publicités à la télévision dans le cadre des campagnes médiatiques de la Propriétaire, de même que dans des messages téléphoniques enregistrés.

[13] À l'appui, M. Ash joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B se compose de plusieurs captures d'écran de sites Web et de messages de médias sociaux affichés par les affiliés RE/MAX au cours de la période pertinente. M. Ash atteste que les captures d'écran montrent la façon dont les affiliés RE/MAX emploient la Marque en liaison avec des services de courtage immobilier. Les captures d'écran montrent des publicités dans le domaine de l'immobilier, de même que des articles portant sur des quartiers spécifiques d'Ottawa. La Marque est présente dans l'ensemble des publicités et des articles.
- La pièce C se compose de captures d'écran des sites Web *www.remax.ca* et *www.remaxcareer.ca* qui, atteste M. Ash, montrent la façon dont la Propriétaire a fourni des services de franchises et de courtage en immobilier. Les captures d'écran de *www.remax.ca* montrent le site Web à divers moments au cours de la période pertinente et montrent les fonctions de recherche d'un agent ou d'une propriété. La page Web de *www.remaxcareer.ca* fournit des renseignements sur la façon de devenir un agent RE/MAX et fait la promotion des avantages que cela représente. La Marque est présente plusieurs fois sur chaque page Web. De plus, M. Ash atteste que le site Web *www.remax.ca* a reçu en moyenne 305 000 visiteurs par mois au cours de la période pertinente.
- La pièce D se compose de captures d'écran des sites Web *www.therecollection.ca*, *www.remax-quebec.com* et *www.remaxcommercial.ca* montrant la façon dont ces sites Web apparaissaient au cours de la période pertinente. M. Ash atteste que ces sites Web annoncent [TRADUCTION] « des produits et services de franchises et de courtage en immobilier pour les consommateurs en liaison avec [la Marque] ». Les pages Web semblent montrer plusieurs façons par lesquelles des personnes peuvent rechercher et

comparer des biens immobiliers disponibles, grâce aux [TRADUCTION] « services de courtage immobilier » de la Propriétaire. Cependant, contrairement en partie aux affirmations de M. Ash, rien dans les captures d'écran ne semble lié à des services de franchises sous la forme de [TRADUCTION] « proposition d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de firmes de courtage en immeuble ».

- La pièce E est un DVD comprenant deux vidéoclips et quatre audioclips. M. Ash atteste que la Propriétaire fait la promotion de ses services de courtage et de franchises par l'entremise de vidéos publicitaires présentées à ses affiliés RE/MAX au Canada. La première vidéo du DVD annonce une conférence en 2011 tenue à Las Vegas au Nevada. M. Ash explique que le public cible de la vidéo est formé des affiliés RE/MAX qui cherchent du soutien et de la formation dans le cadre des services de franchises de la Propriétaire. La deuxième vidéo est une vidéo didactique liée à un service éducatif sur vidéo appelé [TRADUCTION] « université RE/MAX » qui, atteste M. Ash, est représentative des vidéos distribuées aux affiliés RE/MAX. M. Ash atteste que la [TRADUCTION] « marque de commerce RE/MAX est entendue de manière évidente » dans les vidéos. Je remarque que la Marque est également présente à l'écran dans les deux vidéoclips.

En ce qui concerne les audioclips sur les DVD, M. Ash atteste que [TRADUCTION] « les clients canadiens des services de franchises de la Propriétaire sont... exposés à la marque de commerce RE/MAX lorsqu'ils téléphonent aux bureaux de la Propriétaire pour obtenir de tels services et du soutien, alors que la marque de commerce RE/MAX est mentionnée de manière évidente dans le message d'attente téléphonique ». Les audioclips sont des enregistrements de tels messages, et je remarque que « REMAX » est mentionné verbalement dans l'enregistrement. M. Ash atteste également que [TRADUCTION] « de tels enregistrements semblables ont été employés dans les directions régionales de RE/MAX à travers le Canada au cours de la période pertinente ».

- La pièce F se compose d'imprimés de diapositives de présentation résumant les campagnes médiatiques et publicitaires de la Propriétaire de 2011 à 2013. M. Ash atteste que [TRADUCTION] « selon les estimations, les campagnes ont créé en moyenne

265 millions d'impressions uniques » en ligne par année au cours de la période pertinente. Par exemple, une diapositive indique que la campagne d'automne 2011 de la Propriétaire comprenait 60 000 publicités et devait générer 247 millions d'« impressions » (un terme de publicité qui indique le nombre de fois qu'une publicité en ligne est téléchargée de sa source). Les diapositives expliquent comment la Marque apparaissait dans des publicités à la télévision, imprimées, en ligne, sur des panneaux d'affichage et dans des stades, et comment ces publicités étaient diffusées au Canada. Une des diapositives indique que le but de la campagne est de [TRADUCTION] « joindre des millions d'acheteurs et de vendeurs immobiliers par des messages ciblés ». Je remarque que les publicités montrées sont liées uniquement aux services de courtage immobilier; aucune des diapositives ou des publicités ne semble liée aux services de franchises.

Examen

[14] Comme susmentionné, la Propriétaire a admis au cours de l'audience que la Marque n'était pas employée en liaison avec des [TRADUCTION] « services de courtage en assurance » et la Propriétaire a subséquemment modifié l'enregistrement pour radier ces services.

[15] À titre préliminaire, je remarque qu'une partie de la preuve de la Propriétaire concerne les mentions verbales de la Marque comme entendu dans les vidéos et les enregistrements de message téléphonique présentés. Cependant, dans *Playboy Enterprises Inc c Germain* (1987), 16 CPR (3d) 517 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale a déclaré que [TRADUCTION] « l'emploi d'une description verbale n'est pas l'emploi d'une marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Une "marque" doit pouvoir être représentée visuellement » [au para 10]. Abstraction faite de la question des marques sonores [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Fort James Operating Co*, (2008) 73 CPR (4th) 15 au para 18 (COMC)], je suis d'accord avec des décisions antérieures du registraire qui ont statué que des marques verbales traditionnelles, comme la Marque en l'espèce, doivent être représentées visuellement pour constituer un emploi au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Holmes c Pandemic 101 Corp*, 2010 COMC 68, CarswellNat 1985 et *Poltev c MMI-GOC LLC*, 2012 COMC 167, 105 CPR (4th) 72].

[16] Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas pertinente puisque la Marque est également présentée visuellement dans l'ensemble de la preuve.

[17] Par exemple, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « services de courtage en immobilier », la Marque est présente en pièce B sur les captures d'écran de pages de médias sociaux et autres sites Web exploités par les affiliés RE/MAX. Les pages et les sites Web incluent des publicités en immobilier, ainsi que des outils que les consommateurs peuvent employer pour accéder à des services de courtage immobilier. La Marque est présente également de façon itérative dans la campagne médiatique qui visait particulièrement les acheteurs et les vendeurs ayant besoin de services de courtage immobilier. Compte tenu des attestations de M. Ash concernant les chiffres d'affaires et le volume important des transactions immobilières négociées par les affiliés RE/MAX, il est évident que de tels services de courtage immobilier ont dans les faits été exécutés en liaison avec la Marque par la Propriétaire et ses affiliés RE/MAX au cours de la période pertinente.

[18] En ce qui concerne les services de franchises visés par l'enregistrement, je remarque que la Marque est présente sur le site Web *www.remaxcareer.ca*, exploité par la Propriétaire, qui annonce et offre de tels services. Le site Web inclut des liens qui expliquent la façon de devenir un agent et la formation que la Propriétaire offre à ses franchisés. De la formation et de l'aide sont également offertes par le service de l'[TRADUCTION] « université RE/MAX » de la Propriétaire qui propose une gamme de vidéos didactiques en diffusion en continu en ligne. Dans le même ordre d'idées, la Marque est présente dans une vidéo publicitaire pour l'université RE/MAX et dans les vidéos didactiques mêmes.

[19] Les observations de la Partie requérante portent ultimement sur deux questions. Premièrement, la Partie requérante a fait valoir qu'une grande partie de la preuve de M. Ash constitue une preuve par oui-dire inadmissible. Deuxièmement, la Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire n'a pas réussi à démontrer un octroi de licences et un contrôle appropriés de l'emploi de la Marque. Au cours de l'audience, la Partie requérante a concédé que, outre ces deux questions, la preuve était suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services de courtage immobilier et les services de franchises visés par l'enregistrement.

[20] En ce qui concerne la question de oui-dire, la Partie requérante a fait valoir que des parties de l'affidavit de M. Ash sont une preuve par oui-dire inadmissible parce qu'il atteste des faits dont il n'a aucune connaissance et qu'il fournit des preuves au nom des affiliés RE/MAX. Plus précisément, la Partie requérante a fait valoir que M. Ash ne déclare pas avoir eu accès aux documents opérationnels des affiliés RE/MAX, pas plus qu'il n'explique comment il peut avoir été mis au courant de leurs activités.

[21] Cependant, je suis d'accord avec la Propriétaire que la nature sommaire des procédures en annulation est telle que des préoccupations relatives à des preuves par oui-dire devraient généralement porter seulement sur le poids accordé à la preuve plutôt qu'à l'admissibilité [voir *Derby Cycle Werke GmbH c Infinité Cycle Works Ltd*, 2013 COMC 134, 113 CPR (4th) 412; *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277; et *Wishbuds Inc c Sandoz GmbH*, 2013 COMC 208, CarswellNat 4700]. Quoiqu'il en soit, compte tenu du poste qu'occupe M. Ash auprès de la Propriétaire et la nature de la preuve produite, j'accepte que ses déclarations soient fiables et que le fait de demander à la Propriétaire de produire plusieurs affidavits de ses différents affiliés et franchisés régionaux équivaldrait à exiger une surabondance de preuves.

[22] En ce qui concerne la question d'octroi de licence et de contrôle, la Partie requérante fait valoir que, comme les affiliés RE/MAX semblent être des entités juridiques distinctes de la Propriétaire, une licence est nécessaire pour que leur emploi de la Marque puisse être attribué à la Propriétaire. En conséquence, la Partie requérante fait valoir que l'article 50(1) de la Loi n'est pas respecté en l'espèce.

[23] À cet égard, la Partie requérante fait valoir que les exigences de l'article 50(1) de la Loi peuvent être respectées de trois façons : premièrement, en faisant une déclaration sous serment relativement au contrôle [citant *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248]; deuxièmement, en produisant une preuve établissant le contrôle [citant *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]; ou troisièmement, en produisant une copie de la licence même [citant *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223]. La Partie requérante fait également valoir que la Propriétaire n'a rien fait de tout cela.

[24] En effet, en l'espèce, la Propriétaire n'a pas produit d'accord de licence et M. Ash n'emploie pas explicitement le terme « contrôle » dans son affidavit. Cependant, il fait la déclaration suivante au paragraphe 8 de son affidavit :

[TRADUCTION]

La Propriétaire fournit ses produits et services à travers le Canada grâce à un réseau de sous-franchiseurs, de franchisés et d'associés aux ventes affiliés communément appelés les « affiliés RE/MAX », qui sont autorisés par la Propriétaire en vertu d'une licence à employer ses marques de commerce déposées ou reconnues en common law en liaison avec des franchises de services immobiliers, des services de courtage immobilier et des produits et services connexes.

[25] La Partie requérante a contesté ce vocabulaire, faisant valoir que [TRADUCTION] « autorisés par la Propriétaire en vertu d'une licence » n'est pas une déclaration suffisante de contrôle en vertu de l'article 50(1) de la Loi. Elle a fait valoir qu'une déclaration *claire* de contrôle est requise et que, par le passé, le registraire a établi une distinction entre le contrôle des caractéristiques et de la qualité des produits et services et le contrôle sur l'emploi d'une marque de commerce – qui, en soi, ne respecte peut-être pas les exigences de l'article 50(1) [citant *Asima Realty Ltd c Cofely Services SA*, 2013 COMC 69, 113 CPR (4th) 174].

[26] En réponse, la Propriétaire a fait valoir qu'il est trop technique d'exiger l'emploi du mot [TRADUCTION] « contrôle » dans la description d'un accord de licence. Autrement dit, la Propriétaire a fait valoir que la déclaration susmentionnée de M. Ash était, dans les faits, suffisante pour constituer une déclaration sous serment du « contrôle », nonobstant l'absence du mot « contrôle » en soi. Subsidiairement, la Propriétaire a fait valoir que, si nécessaire, le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services peut être inféré en l'espèce des déclarations de M. Ash et du fait que les services étaient fournis dans le contexte d'un système de franchises. Dans son plaidoyer écrit, la Propriétaire a cité des mesures législatives de l'Alberta et du Manitoba qui traitent de la création et de l'exploitation de franchises comme façon de démontrer que le contrôle exigé est juridiquement requis entre des franchiseurs et des franchisés de façon générale.

[27] Cependant, il n'est pas nécessaire de faire référence à ces mesures législatives afin de statuer que le contrôle exigé est satisfaisant en l'espèce. Encore une fois, il est bien établi que les propriétaires de marque de commerce ne doivent pas prouver l'existence d'accords de licence

proprement dits dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, et qu'une déclaration claire de contrôle peut être suffisante pour répondre aux exigences de l'article 50 de la Loi [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC)]. Je remarque également que la Cour fédérale a insisté sur l'importance de veiller à ce que les exigences techniques ne deviennent pas « un piège pour qui ne se méfie pas », dans les cas où il est évident qu'une marque de commerce a été employée par son propriétaire légitime [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst) au para 8]. Même si cette cause traitait principalement des aspects techniques des affidavits, exiger une formulation particulièrement restreinte pour satisfaire aux dispositions de l'article 50 de la Loi dans le contexte d'une procédure sommaire en annulation semble être contraire au principe général.

[28] Quoiqu'il en soit, la question de savoir si la déclaration susmentionnée est en soi une déclaration de contrôle adéquate n'est pas pertinente en l'espèce. Ici, la relation franchiseur/franchisée présentée en preuve entre la Propriétaire et ses affiliés est une preuve *prima facie* de contrôle, compte tenu du grand contrôle typique des relations de franchises. Par conséquent, j'accepte que la preuve dans son ensemble démontre que la Propriétaire a exercé le degré de contrôle exigé sur les caractéristiques et la qualité des services des affiliés RE/MAX en liaison avec la Marque en vertu de l'article 50 de la Loi.

[29] Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services de courtage immobilier et les services de franchises au sens des articles 45 et 4(2) de la Loi.

Décision

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Services de courtage immobilier; (2) Services de franchises, nommément proposition d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de firmes de courtage en immeuble.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : 2015-05-22

Comparutions

Karen F. MacDonald

Pour la Propriétaire inscrite

Bayo Odutola

Pour la Partie requérante

Agents au dossier

Bull, Housser & Tupper LLP

Pour la Propriétaire inscrite

OLLIP P.C.

Pour la Partie requérante