



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

Référence : 2015 COMC 134
Date de la décision : 2015-07-31
TRADUCTION

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

Cassels Brock & Blackwell LLP

Partie requérante

et

Carfinco Financial Group Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC650,913 pour la marque de
commerce CAR-Q & Dessin**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC650,913 de la marque de commerce CAR-Q & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, appartenant à Carfinco Financial Group Inc.



[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

[TRADUCTION] Services de financement, notamment fourniture de demandes de financement en ligne aux concessionnaires d'automobiles; services d'informations,

nommément fourniture d'informations en ligne aux concessionnaires ayant trait au statut d'une demande de financement; services de contrat de gestion ayant trait au financement d'un véhicule.

[3] Le 22 juillet 2013, à la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP (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 Carfinco Inc., la propriétaire inscrite à l'époque (la Propriétaire). L'avis exigeait de la Propriétaire qu'elle fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 22 juillet 2010 et le 22 juillet 2013 en liaison avec chacun des Services. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, la Propriétaire était tenue de fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée 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 l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère permettant d'établir l'emploi est peu exigeant et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. Toutefois, des faits suffisants doivent être néanmoins présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De plus, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Troy S.F. Graf, souscrit le 17 octobre 2013, auquel sont jointes les pièces A à I. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[7] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La Propriétaire n'a pas fourni une preuve d'emploi suffisante de la Marque pendant la période pertinente pour chacun des Services;
- Tout emploi établi constitue un emploi par un tiers et non un emploi par la Propriétaire ou son prédécesseur en titre;
- La Marque, telle qu'elle aurait été employée, ne correspond pas à la Marque déposée;

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

[9] Avant d'examiner les observations des parties et d'exposer les motifs de ma décision, je présenterai un bref résumé de la preuve.

La preuve

[10] M. Graf atteste qu'il est le directeur de l'exploitation de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire emploie la Marque de manière uniforme et continue relativement à l'offre des Services, et ce, depuis décembre 2004.

[11] À cet égard, M. Graf affirme que la Marque a été employée dans les guides du concessionnaire sur les programmes ordinaires et Go Plan que la Propriétaire remet aux concessionnaires nouveaux et existants à titre de documents de référence depuis 2005. Il atteste que le contenu de ces guides du concessionnaire fournit de l'information concernant l'offre des Services aux concessionnaires automobiles. Pour corroborer ses dires, il joint en pièce B à H des copies des guides du concessionnaire remontant à la période de 2005 à 2011. Les différents guides du concessionnaire sont intitulés « Vehicle Purchase Payment Plan Guidelines » (lignes directrices du plan de paiement pour l'achat d'un véhicule) pour les guides de 2005 à 2008 (pièces B à E) et « Go Plan. A Dealer Participation Program » (le plan Go : programme de participation du concessionnaire) (pièce F) et « Go Pan II. A Dealer Participation Program » (le plan Go II : programme de participation du concessionnaire) (pièce G et H) pour les guides du concessionnaire de 2008 et 2011.

[12] Ces guides du concessionnaire décrivent la Propriétaire comme étant une entreprise spécialisée dans le financement de véhicules située en Alberta, offrant des prêts aux acheteurs de

véhicules au Canada qui ne satisfont pas aux critères des prêteurs conventionnels pour l'acceptation de tels prêts. Avant de dresser la liste des critères d'acceptation de prêts et l'information sur le financement et les procédures connexes, les guides « Vehicle Purchase Payment Plan Guidelines » comportent une section dans laquelle figurent les coordonnées de la Propriétaire, sous l'intitulé « For More Information About Carfinco » (pour plus d'information sur Carfinco). Plus particulièrement, cette section comprend aussi une illustration de la Marque, qui apparaît avec les mots « Credit Applications » (demandes de crédit) et un renvoi au site Web de la Propriétaire, *www.carfinco.com*. De plus, dans la section « Questions? » des guides du concessionnaire, là où la méthode de soumission d'une demande de financement est décrite, il est indiqué qu'une fois que la Propriétaire a reçu les documents pertinents du concessionnaire (décrits en détail dans les guides), ce dernier se voit assigner un ID d'utilisateur et un mot de passe qui lui permettent d'accéder à l'application Internet et au système de gestion des contrats CAR-Q de Carfinco qui se trouvent sur le site *www.carfinco.com*. Enfin, deux pages des guides « Vehicle Purchase Payment Plan Guidelines » font référence à l'application Internet et au système de gestion des contrats CAR-Q. Elles contiennent des instructions sur la façon de naviguer dans le système en ligne CAR-Q à l'adresse *www.carfinco.com*, dont la première étape consiste à cliquer sur le bouton CAR-Q du site Web.

[13] Deux des autres guides du concessionnaire, soit celui de 2008 et celui de 2011, « Go Plan II. A Dealer Participation Program », font référence à la Marque et au système en ligne CAR-Q de façon semblable. Dans ces guides, à la section intitulée « GO PLAN Application Procedures » (procédures de demande GO PLAN), on peut voir un dessin de la Marque accompagné des mots « GO PLAN Credit Applications » et encore une fois un renvoi au site Web de la Propriétaire, *www.carfinco.com*. La préface de cette section contient l'information suivante : « Go Plan applications and deal structure approvals are submitted on CARFINCO's internet portal CAR-Q. The portal entry is found by going to *www.CARFINCO.com* and clicking on the CAR-Q button » (Les demandes Go Plan et l'approbation des modalités de contrat sont soumises sur le portail Internet CAR-Q de CARFINCO. L'entrée sur le portail se trouve sur le site *www.CARFINCO.com*; il suffit de cliquer sur le bouton CAR-Q). Même si le troisième guide du concessionnaire, soit le guide de 2008 intitulé « Go Plan. A Dealer Participation Program » ne contient pas de dessin de la Marque comme les autres guides, il comporte tout de même une section intitulée « GO PLAN on Car-Q » (GO PLAN sur Car-Q), qui fournit des instructions

semblables sur la manière de naviguer dans le système en ligne CAR-Q, tel qu'il est détaillé dans les guides « Vehicle Purchase Payment Plan Guidelines » décrits ci-dessus.

[14] Bien que les guides du concessionnaire soient demeurés uniformes à plusieurs égards au fil des ans, je note qu'un seul des guides du concessionnaire produit en preuve, soit le guide intitulé « Go Plan II. A Dealer Participation Program » (pièce H), est daté de la période pertinente.

[15] M. Graf conclut son affidavit en indiquant que les mots CAR-Q sont employés depuis décembre 2004 et qu'ils sont actuellement employés sur le site Web de la Propriétaire, *www.carfinco.com*. Pour corroborer ses affirmations, il joint en pièce I de son affidavit un instantané d'écran de la page d'accueil du site Web de la Propriétaire. M. Graf atteste que les concessionnaires nouveaux et existants, en tant qu'utilisateurs du site Web de la Propriétaire, cliquent sur le bouton d'ouverture de session « CAR-Q » dans le coin inférieur droit de la page Web pour obtenir un accès sécurisé aux Services.

Analyse et motifs de décision

[16] Comme il a été mentionné précédemment, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas fourni une preuve d'emploi suffisante de la Marque pendant la période pertinente pour chacun des Services. À cet égard, la Partie requérante soutient d'abord, avec raison, que les pièces B à G ne s'inscrivent pas dans la période pertinente, puisqu'elles sont datées de 2005 à 2008.

[17] Bien que la Partie requérante reconnaisse que le guide du concessionnaire produit en pièce H s'inscrit dans la période pertinente, elle fait valoir que cette pièce est équivoque d'au moins deux façons. D'abord, la Partie requérante soutient que la date de cette pièce est douteuse, puisqu'elle fait référence à des renseignements semblables sur des modalités de prêt qui figurent en page deux du guide du concessionnaire de 2008 produit en pièce G. La Partie requérante soutient que cette ambiguïté est renforcée par le libellé de la dernière page de la pièce F, le guide du concessionnaire 2007, qui contrairement au guide de la pièce H, fait précisément référence aux modalités de prêt pour l'année que le guide est censé viser (p. ex. 2007). Quant à la raison pour laquelle les modalités énoncées dans le guide du concessionnaire de la pièce H n'ont pas été

mises à jour sur la période de trois ans, la Partie requérante fait valoir qu'elle aurait pu développer cette question lors d'un contre-interrogatoire; cependant, comme le contre-interrogatoire n'est pas permis dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45, la Partie requérante soutient que cela représente une ambiguïté qu'il faut interpréter en défaveur de la Propriétaire.

[18] Cependant, je ne vois aucune raison de douter de la déclaration solennelle de M. Graf, selon laquelle le guide du concessionnaire produit en pièce H concerne l'année 2011. Bien que le guide du concessionnaire produit en pièce H contienne des renseignements semblables au sujet des modalités que l'on dit être en vigueur depuis janvier 2008, je note que ledit guide fait aussi précisément référence à des modalités de prêt particulières pour l'année 2011.

[19] Ensuite, la Partie requérante soutient qu'à aucun endroit dans la pièce H (ou dans les autres guides du concessionnaire d'ailleurs) la Propriétaire ou son prédécesseur en titre ne sont identifiés comme étant la propriétaire de la Marque ou l'entité qui fournit les services en question. Par conséquent, la Partie requérante soutient que la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque en tant que marque de commerce par la Propriétaire ou un autre licencié autorisé pendant la période pertinente.

[20] Cependant, la Propriétaire n'est pas tenue de fournir une preuve d'emploi de la Marque avec son nom [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Classical Remedia Ltd* (2008), 2008 CarswellNat 4603 (COMC); *Novopharm Ltd c Monsanto Canada, Inc* (1997), 80 CPR (3d) 287 (COMCB); et *Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* (2000), 5 CPR (4th) 537 (CF 1^{re} inst)]. En outre, contrairement à l'observation de la Partie requérante, je ne vois aucune référence à un tiers comme source d'origine des Services dans la preuve. Par conséquent, en l'espèce, dans la mesure où les pièces et l'affidavit sont lus ensemble de façon globale, j'accepte que les guides du concessionnaire appartiennent à la Propriétaire et que les instantanés d'écran du site Web proviennent du site Web de la Propriétaire, tous ces éléments reflétant l'exécution et l'annonce des Services par la Propriétaire, tel qu'il est indiqué dans l'affidavit.

[21] À nouveau, en ce qui a trait à l'observation de la Partie requérante selon laquelle il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services, la Partie requérante soutient aussi que l'affidavit ne dit rien au sujet de la manière dont les guides du concessionnaire sont

remis aux nouveaux concessionnaires. De plus, la Partie requérante fait valoir que les pièces ne contiennent pas de « demandes » comme celles décrites dans l'état déclaratif des services, que ceux-ci soient offerts en ligne ou autrement. Par exemple, la Partie requérante soutient que M. Graf n'atteste pas que les demandes de financement peuvent être téléchargées à partir du site Web de la Propriétaire ou que la Propriétaire a effectivement traité des demandes à partir de son site Web pendant la période pertinente.

[22] Je note, cependant, que le guide du concessionnaire produit en pièce H fait précisément référence à la Marque en préface en indiquant ceci : « Go Plan applications and deal structure approvals are submitted on CARFINCO's internet portal CAR-Q. The portal entry is found by going to *www.CARFINCO.com* and clicking on the CAR-Q button » (Les demandes Go Plan et l'approbation des modalités de contrat sont soumises sur le portail Internet CAR-Q de CARFINCO. L'entrée sur le portail se trouve sur le site *www.CARFINCO.com*; il suffit de cliquer sur le bouton CAR-Q). Bien que les demandes elles-mêmes ne soient pas représentées dans la preuve, le guide du concessionnaire annonce clairement ces services en liaison avec la Marque. En outre, les guides du concessionnaire contiennent une description détaillée des services offerts par l'entremise du portail Internet CAR-Q qui, à mon avis, englobe de manière suffisante chacun des Services visés par l'enregistrement. Ainsi, je suis convaincue que la Marque a été employée dans l'annonce des Services qui étaient offerts pendant la période pertinente. De plus, j'accepte que les Services aient véritablement été exécutés puisque M. Graf atteste qu'ils l'ont été (paragraphe 4 de l'affidavit), et la mise à jour continue des guides du concessionnaire au fil des années, comme il est démontré dans la preuve, est compatible avec cette conclusion. À nouveau, c'est la preuve globale qui doit être prise en compte, de pair avec les déclarations solennelles de M. Graf.

[23] Enfin, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, la Partie requérante cible l'instantané d'écran tiré de la page Web de la Propriétaire (pièce I), qui montre l'emploi du mot CAR-Q en majuscules, sans les éléments de dessin intégrés à la Marque. La Partie requérante fait valoir que l'emploi d'un mot servant de marque seul constitue un écart important par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée, puisque les éléments de dessin dominants de la Marque ne sont pas préservés. La Partie requérante soutient aussi que même si l'on peut alléguer que le mot servant de marque

CAR-Q ne perd pas ses éléments dominants lorsqu'intégré à la Marque, il n'en est pas de même si l'on fait l'inverse. Plus particulièrement, la Partie requérante fait valoir que les éléments dominants sont les lettres de taille différente, l'image de la feuille d'érable, l'effet de halo et la touche de clavier prononcée en arrière-plan, aucun de ces éléments n'ayant été préservé dans le mot servant de marque CAR-Q, tel qu'il apparaît sur la page Web de la Propriétaire [citant *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[24] Conformément à *Promafil*, il est vrai que « La pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée ... constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement » [paragraphe 71]. Cependant, des variantes prudentes sont permises, à condition que les mêmes caractéristiques dominantes soient maintenues et que les différences soient suffisamment minimales pour ne pas induire un consommateur non averti en erreur [*CII Honeywell Bull*, précité, par 525]. En l'espèce, je considère que le mot CAR-Q est l'élément dominant de la Marque enregistrée, nonobstant les éléments de dessin supplémentaires. Quoiqu'il en soit, la question n'est pas pertinente, puisque la Marque telle qu'elle est enregistrée figure dans le guide du concessionnaire de la pièce H en liaison avec les Services qui étaient offerts en ligne pendant la période pertinente. Aux fins de l'article 4(2) de la Loi, cela suffit.

La décision

[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Bryan & Company LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour la Partie requérante