



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

Référence : 2015 COMC 148
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

**LMC771,851 pour RE/MAX
COMMERCIAL & DESSIN**

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 LMC771,851 de la marque de commerce RE/MAX COMMERCIAL & DESSIN (la Marque). La Marque est reproduite ci-dessous :



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

[TRADUCTION]

Franchisage, nommément services de conseil et d’aide dans la gestion, l’organisation et la

promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité immobilière; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services de recommandation dans le domaine du courtage immobilier; services de recommandation en matière de réseautage immobilier, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de recommandations d'affaires; ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; gestion immobilière; courtage commercial; agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; crédit-bail de locaux à bureaux; offre de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

[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] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), dès que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de focaliser sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Elton Ash, souscrit le 18 février 2014. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 22 mai 2015. L'audience a été tenue conjointement avec des procédures sommaires en annulation de trois enregistrements liés, nommément REMAX (LMC575,047), RE/MAX & Dessin de ballon (LMC717,554) et RE/MAX (LMC717,562). Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces procédures.

[8] 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.

[9] 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].

[10] 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.

La preuve de la Propriétaire

[11] 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 employé par la Propriétaire depuis 1984.

[12] M. Ash explique 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. M. Ash atteste 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 explique également qu'il y a plus de 18 000 affiliés RE/MAX au Canada qui ont traité plus de 7 000 transactions commerciales entre 2011 et 2013 pour une valeur totale de plus de 3,5 G\$.

[13] M. Ash affirme qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire a [TRADUCTION] « annoncé, vendu et offert en vente tous les services » visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque. Comme discuté ci-dessous, il décrit la façon dont la Marque était présentée par la Propriétaire ou ses affiliées RE/MAX en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente.

Questions préliminaires

[14] Avant de décrire la preuve en ce qui concerne les services en particulier, je remarque que la Partie requérante a fait valoir dans ses observations écrites et à l'audience qu'il y avait deux questions très importantes relatives à la preuve de la Propriétaire. Premièrement, la Partie requérante a fait valoir qu'une grande partie de la preuve de M. Ash constitue une preuve par ouï-dire inadmissible. Deuxièmement, elle a fait valoir que la Propriétaire n'a pas réussi à démontrer un octroi de licence et un contrôle appropriés de l'emploi de la Marque, et que, par conséquent, tout emploi de la Marque ne peut pas être attribué à la Propriétaire.

[15] En ce qui concerne la question de ouï-dire, la Partie requérante a fait valoir que des parties de l'affidavit de M. Ash sont une preuve par ouï-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 être au courant de leurs activités.

[16] Je n'accepte pas la position de la Partie requérante, je suis plutôt 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].

[17] Quoi qu'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.

[18] En ce qui concerne la question d'octroi de licence et de contrôle, la Partie requérante fait valoir que l'article 50(1) de la Loi doit être respecté pour que l'emploi de la Marque par les affiliés RE/MAX soit attribué à la Propriétaire. 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.

[19] 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 7 de son affidavit :

[TRADUCTION]

La Propriétaire fournit ses produits et services à travers le Canada grâce aux 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 services de courtage immobilier et des produits et services connexes.

[20] 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].

[21] En réponse, la Propriétaire a fait valoir qu'il est trop technique d'exiger l'emploi du mot « 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 à l'audience 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.

[22] 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.)]. Même si cette cause traitait principalement des aspects techniques des affidavits, dans le contexte d'une procédure sommaire en annulation, exiger une formulation particulièrement restreinte pour satisfaire aux dispositions de l'article 50 de la Loi semble être contraire au principe général.

[23] Quoi qu'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 RE/MAX est une preuve prima facie de contrôle compte tenu du grand contrôle typique des relations de franchises.

[24] 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.

[25] Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que tout emploi de la Marque décrit ci-dessous est exercé par la Propriétaire ou est attribué à la Propriétaire.

Examen – Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[26] Quant à savoir si la Propriétaire a autrement établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement en particulier, la Partie requérante n'a fait des observations qu'en ce qui concerne les services suivants visés par l'enregistrement : [TRADUCTION] « organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière », « location de locaux à bureaux », « crédit-bail de locaux à bureaux » et « services de conseil immobilier ». Avant de discuter de tels services, je traiterai des autres services, pour lesquels la preuve d'emploi de la Marque est évidente.

Services de franchises

[27] En ce qui concerne les divers services de [TRADUCTION] « franchises », dans son affidavit, M. Ash décrit le vaste réseau d'affiliés RE/MAX et atteste que la Propriétaire offre ses services de franchises [TRADUCTION] « aux affiliés RE/MAX et aux stagiaires RE/MAX, incluant par l'entremise de matériel de formation et à diffusion de guides sur les pratiques exemplaires ». Il atteste que la Propriétaire fournit de tels services de franchises en partie par l'entremise de ses sites Web et de son programme d'université RE/MAX, qui, décrit-il, est un [TRADUCTION] « programme de formation et d'éducation en immobilier pour les affiliés RE/MAX au... Canada disponible par Internet par l'entremise d'ordinateurs, d'appareils mobiles et de vidéo diffusée en continu à la télévision ».

[28] M. Ash atteste également que la Propriétaire distribue du matériel publicitaire présentant la Marque à des agents immobiliers et des associés RE/MAX potentiels au Canada, [TRADUCTION] « pour annoncer ses services de franchises et autres au sein de la communauté des professionnels de l'immobilier ».

[29] À l'appui, jointes à son affidavit se trouvent les pièces suivantes

- La pièce B se compose de divers documents qui, atteste M. Ash, sont des [TRADUCTION] « échantillons représentatifs de... matériel de formation, guides et bulletins de pratiques exemplaires ». Le matériel est daté de la période pertinente et explique les avantages à devenir un des franchisés de la Propriétaire. La Marque est présente sur une copie d'un bulletin et sur une page du matériel lié à l'immobilier commercial, dans une section appelée [TRADUCTION] « vision 2001 ».
- La pièce C se compose de captures d'écran des sites Web de la Propriétaire, nommément *www.joinremax.ca*, *www.remaxcareer.ca* et *www.remaxcommercial.ca*. Les captures d'écran portent toutes une date comprise dans la période pertinente. Certaines des pages présentées offrent des renseignements sur les occasions de franchises auprès de la Propriétaire, la Marque est présente à côté des descriptions des services de la Propriétaire avec des titres comme [TRADUCTION] « Spécialisez-vous - et multipliez vos occasions », « Multipliez vos occasions commerciales » et « Augmentez votre présence sur les marchés de luxe ».
- La pièce E se compose d'échantillons représentatifs de matériel publicitaire sous la forme d'imprimés de diapositives de présentation et d'une brochure, qui, atteste M. Ash, étaient distribués au Canada aux agents immobiliers et affiliés RE/MAX potentiels. Les diapositives et la brochure expliquent les divers avantages à devenir un franchisé et les services offerts par la Propriétaire. La Marque est présente de façon itérative à travers les brochures et les diapositives, souvent dans le coin supérieur droit de la page.
- La pièce F se compose de trois captures d'écran de *www.remax.net* qui, atteste M. Ash, montrent l'emploi de la Marque en liaison avec la programmation de son université

RE/MAX. Je remarque que les captures d'écran montrent un lecteur vidéo sur lequel la Marque est présentée.

[30] En résumé, la preuve montre que la Propriétaire a annoncé ses services de franchises en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente à des franchisés potentiels au Canada par l'entremise de sites Web, de matériel publicitaire et lors de conférences et de salons professionnels. La Marque était également présente sur le matériel de formation fourni aux affiliés RE/MAX au cours de la période pertinente lorsque la Propriétaire fournissait de l'aide à la gestion et de l'assistance technique.

[31] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec du [TRADUCTION] « franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans les domaines de la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise » et « franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtiers immobiliers » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de courtage immobilier et d'agence immobilière

[32] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « courtage immobilier » et « agences immobilières », M. Ash atteste que c'étaient les affiliés RE/MAX de la Propriétaire qui fournissaient de tels services à travers le Canada au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque. Il atteste que les services d'agence et de courtage des affiliés RE/MAX incluaient les [TRADUCTION] « courtage commercial » et « agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments », qui seront discutés séparément plus loin.

[33] M. Ash atteste que les affiliés RE/MAX fournissaient leurs services de courtage immobilier et d'agence immobilière en annonçant des propriétés à vendre, incluant par des brochures, des dépliants et des vidéos. La Propriétaire fournissait également des descriptions de propriétés et un outil de recherche de propriété sur son site Web. À cet égard, M. Ash atteste que, en employant la fonction de recherche de propriété commerciale sur le site Web de la Propriétaire au www.remaxcommercial.ca, les clients peuvent inscrire des propriétés à louer à bail ou rechercher des propriétés disponibles pour louer à bail.

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

- La pièce G se compose d'échantillons représentatifs de brochures et de dépliants des affiliés RE/MAX lesquels, atteste M. Ash, ont été produits et distribués au cours de la période pertinente. Les dépliants fournissent des détails à l'égard de diverses propriétés commerciales et d'affaires qui étaient à vendre en Colombie-Britannique et à Toronto au cours de la période pertinente. La Marque est présente bien en vue sur les dépliants.
- La pièce H se compose d'un DVD contenant trois vidéos. M. Ash atteste que deux des vidéos annoncent les services d'agences immobilières et de courtages commerciaux des affiliés RE/MAX. Les deux premières vidéos sont des visites virtuelles de deux propriétés en Colombie-Britannique. La Marque est présente à l'écran dans l'ensemble des vidéos. Même si M. Ash atteste que la troisième vidéo est [TRADUCTION] « une vidéo publicitaire des services d'agence immobilière et de courtage commerciaux des affiliés RE/MAX affichée sur YouTube au cours de la période pertinente », le contenu de la vidéo suggère qu'elle a été créée par la Propriétaire pour annoncer ses services de franchises à des affiliés RE/MAX potentiels. Quoi qu'il en soit, la Marque est présente au début et à la fin de la vidéo.
- La pièce I se compose de captures d'écran de *www.remaxcommercial.ca*, de même que de copies de dépliants, brochures de descriptions et une [TRADUCTION] « photographie d'une pancarte à vendre pour la location à bail ou la location de propriétés commerciales au Canada ». Les captures d'écran montrent un outil de recherche de propriété avec la Marque présente au-dessus. M. Ash atteste que même si les captures d'écran datent de février 2014, [TRADUCTION] « la présentation générale est essentiellement la même et [la Marque] était présente de façon similaire au cours de la période pertinente ». Les dépliants, les brochures et la photographie annoncent tous diverses propriétés commerciales à louer à bail ou à louer au Canada. Outre la photographie de la pancarte à vendre, qui est de piètre qualité, tout le matériel présente la Marque bien en vue.
- La pièce K se compose de [TRADUCTION] « publicités imprimées et en ligne, de brochures et de captures d'écran de blogues » qui annoncent les services de courtage fournis par les affiliés RE/MAX et lesquelles, atteste M. Ash, sont représentatives du

matériel publicitaire produit par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente. Les publicités semblent se focaliser sur les services de courtage, la consultation et la gestion de propriétés. Certaines des publicités décrivent ou énumèrent divers services offerts par la Propriétaire et les affiliés RE/MAX sous l'entête [TRADUCTION] « Zones de pratique de courtage », incluant [TRADUCTION] « Acquisition » et « Disposition ». La Marque est présente au-dessus ou à côté des descriptions de ces services.

- La pièce L se compose de captures d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.remaxcommercial.ca*, de la période pertinente. Divers services sont offerts sur le site Web et M. Ash atteste que la Propriétaire a employé le site Web pour fournir ses descriptions de propriétés et des renseignements dans le domaine de l'immobilier. Une zone de recherche pour trouver une propriété ou un agent est présente sur une des pages. La Marque est présente au-dessus de la zone de recherche.

[35] En résumé, les brochures, dépliants et vidéos produits présentent tous la Marque et annoncent les services de courtage immobilier et d'agence immobilière offerts directement par la Propriétaire ou ses affiliés RE/MAX licenciés. Les captures d'écran en pièces I et L démontrent la façon dont la Propriétaire a fourni ses services de courtage immobilier en liaison avec la Marque, par l'entremise d'un outil de recherche de propriétés et la publication de descriptions de propriétés sur Internet.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « courtage immobilier » et « agences immobilières » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de courtage commercial

[37] En plus de la preuve de services de courtage immobilier susmentionnés, M. Ash a également produit une preuve d'emploi de la Marque plus particulièrement en liaison avec des [TRADUCTION] « services de courtage commercial » au cours de la période pertinente au Canada. À cet égard, certains des dépliants et des brochures en pièce G annoncent des services de courtage commercial offerts par les affiliés RE/MAX. Par exemple, un des dépliants en pièce G

annonce une exploitation serricole à vendre. La Marque est présente près de photographies de l'exploitation.

[38] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec du [TRADUCTION] « courtage commercial » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments

[39] En plus des services d'agence et de courtage susmentionnés, M. Ash affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « emploie [la Marque] en liaison avec des services de location à bail et de location pour des propriétés commerciales ». En particulier, il atteste que la fonction de [TRADUCTION] « Recherche de propriété commerciale » du site Web de la Propriétaire au *www.remaxcommercial.ca* permet à un bailleur d'inscrire ou à un preneur de bail de rechercher particulièrement des propriétés [TRADUCTION] « À louer à bail ».

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

- La pièce I, comme susmentionnée, inclut des captures d'écran de *www.remaxcommercial.ca*, de même que des copies de dépliants et de brochures de descriptions. Les dépliants et les brochures fournissent des détails en ce qui concerne les propriétés à louer à bail ou à louer. M. Ash atteste que les brochures et les dépliants étaient produits au cours de la période pertinente et que le site Web était présenté de la même façon qu'il est montré dans les captures d'écran au cours de la période pertinente. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel.
- La pièce K, comme susmentionnée, se compose de captures d'écran et de copies représentatives de publications imprimées annonçant divers services offerts par la Propriétaire et les affiliés RE/MAX. Sous l'entête [TRADUCTION] « Zones de pratique de courtage », il y a une inscription pour des [TRADUCTION] « Services de location à bail ». La Marque est présente au-dessus ou à côté des descriptions des services.

[41] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de publicité immobilière et création et mise à jour de matériel publicitaire

[42] En ce qui concerne les services de publicité et de marketing de la Propriétaire, nommément les [TRADUCTION] « création et mise à jour de matériel publicitaire » et « services de publicité immobilière », M. Ash atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « a créé, mis à jour, publié et distribué du matériel publicitaire au Canada relatif aux services d'agence immobilière et de courtage immobilier, en liaison avec [la Marque] ». Ce matériel publicitaire inclut des pancartes de description, des cartes professionnelles, des journaux, des panneaux publicitaires, des bannières, des brochures et des blogues produits pour des clients de la Propriétaire et des affiliés RE/MAX qui cherchent à vendre ou à louer à bail une propriété. Il atteste également que la Propriétaire a fourni des services de publicité, des services de marketing et des descriptions de propriétés pour d'autres par l'entremise de son site Web *www.remaxcommercial.ca*.

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

- La pièce J se compose de diapositives de présentation qui, atteste M. Ash, sont [TRADUCTION] « des copies de présentations résumant les points saillants d'une campagne médiatique pour l'Ouest canadien en 2011 ». Les diapositives de présentation décrivent la façon dont la Marque devait être présentée dans des publicités à la télévision, en ligne et imprimées. Je remarque qu'une des diapositives explique que les publicités de la Propriétaire devaient être présentées dans des [TRADUCTION] « magazines d'affaires ciblés », de même que sur le site Web des magazines.
- La pièce K, comme susmentionnée, se compose de captures d'écran de blogues et des copies de publications imprimées, qui, atteste M. Ash, sont représentatives du matériel publicitaire produit par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente. Certaines des publicités décrivent ou énumèrent divers services offerts par la Propriétaire et les affiliés RE/MAX, alors que d'autres présentent simplement la Marque avec une devise ou un slogan court. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel.
- La pièce L, comme susmentionnée, se compose de captures d'écran du site Web de la Propriétaire, où la Propriétaire a offert divers services incluant la fourniture de descriptions de propriétés et des renseignements sur l'immobilier. Une zone de recherche

pour trouver une propriété ou un agent est présente sur une des pages. La Marque est présente au-dessus de la description des services de même qu'au-dessus de la zone de recherche.

[44] En résumé, les imprimés de diapositives présentés détaillent la campagne médiatique de la Propriétaire au cours de la période pertinente et décrivent la façon et l'endroit où la Marque était présentée dans les publicités de la Propriétaire. Le public cible des diapositives semble être les franchisés de la Propriétaire, qui à leur tour emploieraient les publicités créées par le Propriétaire. M. Ash joint également des échantillons de publicités imprimées et en ligne qui montrent la façon dont les publicités de la Propriétaire étaient présentées au cours de la période pertinente.

[45] En ce qui concerne les services de « publicité », le registraire a déjà tranché que la publicité en soi ne constitue pas un service de bonne foi si elle n'est pas fournie à un tiers et n'est attribuée qu'au propriétaire inscrit, comme lorsque le propriétaire inscrit annonce ses propres produits [voir *Ralston Purina Co c Effem Foods Ltd* (1997), 81 CPR (3d) 528 (COMC) à 534].

[46] Cependant, en l'espèce, la preuve démontre que la Propriétaire a créé et mis à jour du matériel publicitaire qui a été ensuite employé par ses franchisés licenciés dans la conduite de leurs propres activités. La preuve montre également que la Propriétaire et ses licenciés ont créé et maintenu de la publicité pour ses clients sous la forme de descriptions de propriétés et d'autres publicités.

[47] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « création et mise à jour de matériel publicitaire » et « services de publicité immobilière » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de recommandation et de réseautage

[48] M. Ash atteste que la Propriétaire fournit des services de recommandation et de réseautage par l'entremise d'un outil en ligne appelé « RE/MAX Mainstreet » et le service de recommandation [TRADUCTION] « Trouver un courtier » sur son site Web, www.remaxcommercial.ca. Il explique que RE/MAX Mainstreet est un [TRADUCTION] « outil en

ligne... qui permet aux affiliés RE/MAX, entre autres choses, de mettre à jour leurs profils, échanger des idées et interagir avec d'autres affiliés RE/MAX et fournir des recommandations ».

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

- La pièce N se compose d'un échantillon représentatif d'une page [TRADUCTION] « Profil d'agent » du site Web Mainstreet de RE/MAX. La Marque est présente sur la page et M. Ash atteste que [TRADUCTION] « aucun changement substantiel n'a été apporté au [site Web] au cours des dernières années ».
- La pièce O se compose de captures d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.remaxcommercial.ca*. M. Ash atteste que la capture d'écran de la page [TRADUCTION] « Trouver un courtier » montre la façon dont les acheteurs et les vendeurs de propriétés commerciales peuvent entrer des critères de recherche et se voir recommander des bureaux ou des agents en particulier. Une autre capture d'écran montre les résultats d'une recherche pour un bureau de RE/MAX. Même si les captures d'écran datent de 2014, M. Ash atteste que les pages étaient présentées de la même façon au cours de la période pertinente. Sur chaque capture d'écran, la Marque est présente dans le haut de la page ou à côté de la description des services de recommandation offerts.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'aiguillage dans le domaine du courtage immobilier » et « services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier, nommément promotion des marchandises et services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Ventes aux enchères de biens immobiliers

[51] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « ventes aux enchères de biens immobiliers », M. Ash atteste que des affiliés RE/MAX fournissent des services de ventes aux enchères par l'entremise de leurs sites Web.

[52] À l'appui, joint en pièce R de l'affidavit de M. Ash se trouve un exemple représentatif d'un profil d'affilié RE/MAX du site Web de la Propriétaire, *remaxcommercial.ca*. Il atteste que

le profil annonce la disponibilité du courtier pour des services de ventes aux enchères de biens immobiliers, incluant au cours de la période pertinente. Je remarque que [TRADUCTION] « Enchères, vente » est indiqué dans la section des activités commerciales du profil et que la Marque est présente dans le coin supérieur gauche de la page.

[53] Compte tenu du fait que le profil d'un affilié RE/MAX présente la Marque et indique [TRADUCTION] « Enchères, vente » comme un de ses services offerts, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services de ventes aux enchères » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services d'évaluation.

[54] Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « services d'évaluation immobilière », M. Ash atteste que les affiliés RE/MAX offrent également des services d'évaluation immobilière sur leurs sites Web au cours de la période pertinente.

[55] À l'appui, jointes en pièce Q de son affidavit se trouvent des captures d'écran de trois sites Web d'affiliés RE/MAX qui, atteste M. Ash, montrent l'annonce de [TRADUCTION] « services d'évaluation de propriétés » en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Deux des sites Web indiquent [TRADUCTION] « Opinion sur la valeur des propriétés », dans la liste des services offerts, alors que le troisième indique « Opinion sur la valeur marchande ». Sur chaque capture d'écran, la Marque est présente dans le haut de la page ou à côté de la description des services offerts.

[56] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'évaluation immobilière » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Gestion immobilière

[57] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « gestion immobilière », M. Ash affirme que les affiliés RE/MAX [TRADUCTION] « ont employé [la Marque] pour fournir des services de gestion immobilière résidentielle et commerciale au cours de la période pertinente ».

[58] À l'appui, jointes en pièce P de son affidavit se trouvent des captures d'écran de sites Web d'affiliés RE/MAX qui, atteste M. Ash, montrent l'annonce de [TRADUCTION] « services de gestion immobilière » en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Un site Web indique la [TRADUCTION] « Gestion immobilière » dans une liste de services commerciaux offerts. Un paragraphe d'un autre site Web détaille divers services spécifiques offerts sous l'entête [TRADUCTION] « Services de gestion d'immeubles locatifs ». Sur chaque capture d'écran, la Marque est présente dans le haut de la page ou à côté de la description des services offerts.

[59] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « gestion immobilière » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Offre de descriptions et d'information sur Internet

[60] M. Ash atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « emploie [la Marque] en liaison avec l'offre d'information aux consommateurs, incluant des renseignements dans le domaine de l'immobilier commercial ». Il atteste également que la Propriétaire fournit des descriptions en ligne sur son site Web *www.remaxcommercial.ca*.

[61] À l'appui, il joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce L, comme susmentionnée, se compose de captures d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.remaxcommercial.ca*. Le site Web fournit un outil de recherche que les clients peuvent employer pour chercher des descriptions immobilières commerciales. La Marque est présente au-dessus de l'outil de recherche.
- La pièce M se compose d'une copie d'un communiqué de presse et de copies de rapports des investisseurs de la période pertinente, qui, atteste M. Ash, étaient donnés aux clients pour leur fournir des renseignements et des tendances dans le domaine de l'immobilier. Le communiqué de presse annonce les premières franchises commerciales lancées au Canada le 23 septembre 2013. Le rapport fournit des renseignements sur différents marchés de l'immobilier au Canada. La Marque est présente de façon itérative dans l'ensemble des documents.

[62] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'[TRADUCTION] « offre de descriptions et d'information sur Internet » au sens des articles 4(2) et l'article 45 de la Loi.

Organisation et tenue de salons professionnels

[63] En ce qui concerne l'[TRADUCTION] « organisation et tenue de salons professionnels », M. Ash atteste que la Propriétaire et ses [TRADUCTION] « sous-franchiseurs régionaux canadiens » ont organisé divers conférences, séminaires, salons professionnels et cours pour ses affiliés RE/MAX, visant à les aider avec leur agence immobilière et leurs activités de courtage. Il explique que la Propriétaire tient des conférences mondiales pour ses affiliés et que sa conférence annuelle a été tenue à Ottawa en août 2013.

[64] À l'appui, joints en pièce D de l'affidavit de M. Ash se trouvent des [TRADUCTION] « échantillons représentatifs de matériel publicitaire divers, de présentations et d'articles liés aux conférences et salons professionnels ». Je remarque que la majorité du matériel porte sur des conférences tenues aux États-Unis, mais il y a également un formulaire d'inscription à une conférence canadienne qui devait avoir lieu en Colombie-Britannique en mai 2013 et qui présente la Marque ».

[65] La Partie requérante fait valoir que la preuve ne montre pas que la Propriétaire a exécuté ces services au Canada ou que la Marque était présente au Canada. Cependant, même si la pièce D est principalement liée à des conférences et des salons professionnels tenus aux États-Unis, M. Ash atteste qu'une conférence s'est tenue à Ottawa en août 2013. Même si la preuve ne montre pas la façon dont la Marque était présentée à l'occasion de la conférence d'Ottawa en particulier, M. Ash déclare que le matériel de conférence en pièce D est représentatif. De plus, M. Ash a produit un formulaire d'inscription présentant la Marque pour une conférence qui devait être tenue en Colombie-Britannique en mai 2013.

[66] Par conséquent, considérée dans son ensemble, la preuve montre que la Marque était présentée en liaison avec au moins deux salons professionnels et conférences tenus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'[TRADUCTION] « organisation et

tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de conseil immobilier

[67] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « services de conseil immobilier », la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a produit aucune preuve d'emploi. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire doit produire une preuve distincte pour les [TRADUCTION] « services de conseil immobilier » de celle des services de [TRADUCTION] « franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise ».

[68] À l'appui, la Partie requérante cite *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), pour la proposition qu'un propriétaire inscrit est tenu d'établir l'emploi en ce qui concerne chacun des services visés par l'enregistrement.

[69] Cependant, je remarque d'abord que *John Labatt* porte sur les produits plutôt que les services. En effet, le registraire a déjà statué que [TRADUCTION] « dans certains cas, un état déclaratif des services contiendra des termes qui se recoupent et sont redondants en ce sens que l'exécution d'un service suppose nécessairement l'exécution d'un autre service » [*Gowling Lafleur LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7 CarswellNat 1123].

[70] Ainsi, en l'espèce, il est acceptable que la preuve d'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec des services de conseil en immobilier recoupe la preuve d'emploi à l'égard de ses autres services. Par exemple, le matériel de formation produit en pièce B décrit le [TRADUCTION] « programme de perfectionnement professionnel de la Propriétaire ». Le programme couvre des compétences en affaires et des compétences dans le domaine immobilier comme l'évaluation de la valeur marchande. Comme le programme offre de la formation dans le domaine du conseil immobilier aux franchisés, il respecte les dispositions de services [TRADUCTION] « de franchises » et de « conseil immobilier ».

[71] Quoi qu'il en soit, [TRADUCTION] « conseil immobilier » est un terme générique inhérent et, contrairement à la déclaration de la Partie requérante, la preuve n'est pas restreinte aux

« services de conseil » dans le contexte du « franchisage ». Par exemple, les captures d'écran en pièce Q, susmentionnées, annoncent un certain nombre de services immobiliers offerts par un affilié RE/MAX, incluant des [TRADUCTION] « services de consultation et de conseil ». La Marque est présente à côté de la liste des services offerts.

[72] Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « services de conseil immobilier » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Location et crédit-bail de locaux à bureaux

[73] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « location de locaux à bureaux » et le « crédit-bail de locaux à bureaux », cependant, je suis d'accord avec la Partie requérante que la Propriétaire a produit une preuve d'emploi insuffisante.

[74] À cet égard, la Propriétaire s'appuie sur la photographie susmentionnée d'une pancarte [TRADUCTION] « À louer à bail » en pièce I et sur les brochures en pièce K qui offrent, entre autres, des services de [TRADUCTION] « location à bail », comme preuve de ses services de [TRADUCTION] « location » et de « location à bail ». Dans ses observations écrites, la Propriétaire a fait valoir que les [TRADUCTION] « services d'agence et de courtage fournis par [la Propriétaire] sont intimement, et dans une certaine mesure de façon indistinguable, liés à la location et à la location à bail réelles de locaux à bureaux qui ultimement ont lieu », et, par conséquent, la preuve d'emploi en liaison avec les services d'agence et de courtage peut également être considérée comme une preuve d'emploi en liaison avec les services de location et de location à bail.

[75] Cependant, la Partie requérante fait valoir que les [TRADUCTION] « location de locaux à bureaux » et « crédit-bail de locaux à bureaux » sont des services séparés et distincts des services d'[TRADUCTION] « agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments » visés par l'enregistrement. Elle fait valoir que les activités de la Propriétaire montrées par la preuve sont conformes uniquement aux activités intermédiaires d'un agent ou d'un courtier.

[76] L'article 30 de la Loi porte que les services doivent être décrits dans les termes ordinaires du commerce et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec

les services visés par l'enregistrement doit être tranchée en fonction des faits propres à chaque espèce [voir *Express File Inc c HRB Royalty Inc*, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59 (CF)]. Il s'ensuit qu'il faut donner aux services décrits dans l'enregistrement leur signification habituelle et les interpréter conformément au sens commun.

[77] En l'espèce, je suis d'accord avec la Partie requérante qu'un agent immobilier qui trouve des locataires pour une propriété appartenant à un tiers ne constitue pas la « location » ou la « location à bail » de cette propriété, mais constitue plutôt un service d'agence ou de courtage. De plus, la Propriétaire même fait la distinction entre de tels services en vertu de son enregistrement.

[78] Cependant, la preuve montre uniquement que la Propriétaire et ses affiliés RE/MAX agissent comme courtiers ou agents en ce qui concerne la location et la location à bail de locaux à bureaux. Par exemple, je remarque que le terme « location » sur la capture d'écran en pièce K est présent sous l'entête [TRADUCTION] « Zones de pratique de courtage », indiquant que la Propriétaire et ses franchisés agissent uniquement comme des courtiers. Rien dans la preuve produite ne montre, par exemple, que la Propriétaire était propriétaire de locaux à bureaux qu'elle offrait à louer ou à louer à bail. C'est le propriétaire d'une propriété qui loue ou loue à bail la propriété, pas un courtier ou un agent.

[79] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « location de locaux à bureaux » ou « crédit-bail de locaux à bureaux » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[80] 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 modifié afin de supprimer [TRADUCTION] « location de locaux à bureaux » ou « crédit-bail de locaux à bureaux » de l'état déclaratif des services :

[81] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Franchisage, nommément services de conseil et d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité immobilière; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services de recommandation dans le domaine du courtage immobilier; services de recommandation en matière de réseautage immobilier, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de recommandations d'affaires; ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; gestion immobilière; courtage commercial; agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments; offre de descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

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