



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

Référence : 2015 COMC 170
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

LMC717,562 pour RE/MAX

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 LMC717,562 de la marque de commerce RE/MAX (la Marque).

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

(1) Franchisage, nommément services de conseil et d’aide dans les domaines de la gestion, l’organisation et la promotion d’entreprise; franchisage, nommément aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de bureaux de courtiers immobiliers; création et mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité dans le domaine de l’immobilier; distribution et diffusion de matériel publicitaire.

(2) Publicité de marchandises et de services de tiers par l’entremise de médias électroniques, plus particulièrement Internet; organisation et tenue de salons

professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services d'affaires, notamment inscription, sélection, agrément et organisation pour vendeurs, fournisseurs, et entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; promotion des marchandises et services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; sensibilisation du public à l'importance du dépistage du cancer du sein; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing immobilier, notamment services en ligne proposant des visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales; services d'aiguillage dans le domaine du courtage immobilier; services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier, notamment promotion des marchandises et services de tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères de biens immobiliers.

[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 chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque de commerce 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 ces 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 REMAX COMMERCIAL & Dessin (LMC771,851). 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]. 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

[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 employé par 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 atteste également que les services de la Propriétaire 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 qu'il y a plus de 18 000 affiliés RE/MAX au Canada qui ont traité plus de 900 000 transactions immobilières pour une valeur de plus de 300 G\$ entre 2011 et 2013.

[12] 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

[13] 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, la Partie requérante 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 par des affiliés RE/MAX ne peut pas être attribué à la Propriétaire.

[14] 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 fait valoir que M. Ash ne déclare pas avoir eu accès aux documents opérationnels des affiliés RE/MAX, pas plus qu'il n'explique la façon dont il a été mis au courant des activités des affiliés RE/MAX.

[15] 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]. 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.

[16] 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.

[17] 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 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.

[18] 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].

[19] 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.

[20] 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.

[21] 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. 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.

[22] 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

[23] 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 d'[TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision ». Avant de discuter de ces services, je traiterai des autres services visés par l'enregistrement, pour lesquels la preuve d'emploi de la Marque est évidente.

Services de franchises

[24] M. Ash atteste que la Propriétaire fournit des services de franchises à des affiliés et des stagiaires RE/MAX incluant par la distribution de matériel didactique et de guides de formation. Il atteste également que la Propriétaire fournit des services de franchises en offrant un programme de formation et d'éducation appelé [TRADUCTION] « université RE/MAX » aux affiliés RE/MAX par l'entremise d'ordinateurs, d'appareils mobiles et de vidéo diffusée en continu à la télévision. Il atteste qu'on peut accéder à la programmation de l'université RE/MAX par l'entremise d'un téléviseur grâce à un baladeur numérique multimédia appelé « Roku ».

[25] M Ash atteste également que la Propriétaire a animé des conférences, des séminaires, des salons professionnels et des cours comme autre façon de fournir des services de conseil et de franchises aux affiliés RE/MAX. Par exemple, il atteste qu'en août 2013, la Broker Owner Conference [conférence des courtiers propriétaires] annuelle de la Propriétaire a eu lieu à Ottawa.

[26] M. Ash atteste également que la Propriétaire a annoncé ses services de franchises par ses différents sites Web, et en offrant du matériel publicitaire à des agents immobiliers et des affiliés RE/MAX potentiels.

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

- La pièce B inclut des échantillons représentatifs de matériel de formation et de guides de ressources qui, atteste M. Ash, ont été fournis aux affiliés RE/MAX potentiels au cours de la période pertinente. Également incluses en pièce B se trouvent des publicités qui, atteste M. Ash, étaient employées pour attirer des affiliés RE/MAX potentiels. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel, incluant dans les descriptions ci-dessus des services de franchises offerts par la Propriétaire.
- La pièce C est une série de captures d'écran des sites Web *www.joinremax.ca*, *www.remaxcareer.ca* et *www.remax.ca*, qui, atteste M. Ash, sont représentatives de ceux employés pour la promotion des services de franchises de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Par exemple, une page décrit les [TRADUCTION] « occasions de franchises » et énumère sept avantages à devenir un affilié RE/MAX. La Marque est présente sur chaque page Web près d'une description des services de franchises offerts par la Propriétaire.
- La pièce D se compose d'échantillons de matériel publicitaire et de programmes qui, atteste M. Ash, sont liés à des conférences et des salons professionnels tenus à travers le Canada par la Propriétaire et ses affiliés RE/MAX. Le matériel provient de diverses conférences, incluant une tenue à Victoria et une conférence annuelle tenue à Ottawa. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel de conférence.

- La pièce E se compose d'échantillons de matériel publicitaire comme des brochures, qui, atteste M. Ash, ont été distribués au Canada aux agents immobiliers et affiliés RE/MAX potentiels au cours de la période pertinente. La Marque est présente de façon itérative près des descriptions des services de franchises offerts par la Propriétaire. Par exemple, une page intitulée « At your service: tech, tools and support » [À votre service : techniciens, outils et soutien] présente la Marque et énumère un certain nombre de services techniques et de marketing pour les franchises offerts par la Propriétaire.
- La pièce F inclut un [TRADUCTION] « catalogue de l'université RE/MAX » qui, atteste M. Ash, a été distribué aux affiliés RE/MAX au Canada au cours de la période pertinente. Le catalogue décrit les cours et vidéos disponibles par l'entremise de l'université RE/MAX. La Marque est présente sur la couverture et dans l'ensemble du catalogue.

La pièce F inclut également des captures d'écran de *www.remax.net* et *www.remax-western.ca*, qui, atteste M. Ash, montrent [TRADUCTION] « des mises à jour de la façon dont il est possible d'accéder à l'université RE/MAX par Roku comme service de télévision ». Les pages Web incluent des directives sur l'utilisation du baladeur numérique multimédia Roku. M. Ash explique que bien que les captures d'écran présentent un avis de droit d'auteur datant de 2014, les pages Web individuelles montrées étaient disponibles au cours de la période pertinente. La Marque est présente au haut des pages Web.

- La pièce G est un DVD comprenant huit vidéos. M. Ash atteste qu'une vidéo est une publicité pour l'université RE/MAX au cours de la période pertinente. La vidéo explique que l'université RE/MAX est disponible à la télévision par l'entremise du baladeur numérique multimédia Roku. Il atteste que l'une des vidéos est une vidéo de formation pour des affiliés RE/MAX qui a été affichée sur Facebook au cours de la période pertinente, à l'égard du programme d'orientation et de réseautage « Leadstreet » de la Propriétaire. La Marque est présente au début et dans l'ensemble des vidéos.

[28] 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, notamment 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.

Organisation et tenue de salons professionnels

[29] En ce qui concerne [TRADUCTION] « l'organisation et la tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière », 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.

[30] À l'appui, joints en pièce D de son affidavit, se trouvent le matériel publicitaire et les programmes susmentionnés liés aux conférences et salons professionnels tenus à travers le Canada. Le matériel provient de diverses conférences, incluant une tenue à Victoria, la conférence annuelle à Ottawa et des conférences tenues dans d'autres villes canadiennes. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel de conférence.

[31] Compte tenu de ce qui précède, 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.

Visites de propriétés immobilières en ligne

[32] En ce qui concerne [TRADUCTION] « services de marketing immobilier, notamment services en ligne proposant des visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales », M. Ash atteste que les affiliés RE/MAX ont offert des visites en ligne de propriétés immobilières résidentielles et commerciales par Internet.

[33] À l'appui, joint en pièce G de son affidavit, se trouve le DVD susmentionné comprenant huit vidéos. M. Ash atteste que cinq des vidéos sont des visites en ligne affichées sur YouTube

au cours de la période pertinente. Par exemple, une vidéo montre une propriété en vente à Ajax en Ontario, avec les coordonnées de l'affilié RE/MAX agissant comme courtier, alors qu'une autre vidéo montre une parcelle non aménagée à vendre. La Marque est présente à l'écran à différents endroits dans chaque vidéo, plus souvent au début et à la fin.

[34] 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 de marketing immobilier, notamment services en ligne proposant des visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services d'affaires

[35] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « services d'affaires » visés par l'enregistrement, M. Ash atteste que la Propriétaire donne l'autorisation et octroie des licences à des vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs tiers d'employer la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « une gamme de produits et articles promotionnels qui sont employés par des affiliés RE/MAX pour annoncer leurs services immobiliers ». Il explique que la Propriétaire présélectionne et coordonne les vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes de qualité de la Propriétaire.

[36] À l'appui, jointes en pièce H de son affidavit, se trouvent des copies de [TRADUCTION] « catalogues de fournisseurs autorisés » qui, atteste M. Ash, ont été fournis aux affiliés RE/MAX au cours de la période pertinente pour annoncer le matériel publicitaire qui leur est disponible. Les catalogues, qui datent de 2010 à 2013, énumèrent différents fournisseurs avec leurs coordonnées, et incluent parfois des publicités pour des fournisseurs en particulier. La Marque est présente sur la couverture de chaque catalogue et sur certaines pages à l'intérieur des catalogues.

[37] 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'affaires, notamment inscription, sélection, agrément et organisation pour vendeurs, fournisseurs, et entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services de publicité

[38] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « création et mise à jour de matériel publicitaire », « services de publicité dans le domaine de l'immobilier » et « distribution et diffusion de matériel publicitaire » des services (1) et « publicité de marchandises et de services de tiers par l'entremise de médias électroniques » et « promotion des marchandises et services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers » des services (2), M. Ash atteste que la Propriétaire a créé et distribué du matériel publicitaire au nom de ses affiliés RE/MAX et d'autres au cours de la période pertinente.

[39] M. Ash explique que les supports publicitaires employés par la Propriétaire incluaient de la publicité en ligne, de la publicité imprimée, des annonces télévisées, des visites de propriétés en ligne et des cartes professionnelles. Il atteste également que la Propriétaire a annoncé ses services et ceux des affiliés RE/MAX sur son site Web, *www.remax.ca*, qui a reçu 305 000 visites par mois au cours de la période pertinente.

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

- La pièce G, susmentionnée, est un DVD qui inclut cinq vidéos de visites en ligne et une autre vidéo qui, atteste M. Ash, est une publicité télévisée, et qui ont toutes été téléchargées vers YouTube. La publicité télévisée présente la Marque à l'écran et annonce les services de courtage de la Propriétaire aux acheteurs et vendeurs potentiels. La Marque est également présente au début de chaque vidéo de visite.
- La pièce I se compose de diapositives de présentation qui, atteste M. Ash, sont des [TRADUCTION] « points saillants d'une campagne médiatique pour l'Ouest canadien au cours de la période pertinente, détaillant des messages télévisés, des commandites sportives, du marketing de moteurs de recherche et des exemples de publicités en ligne ». Il atteste également que les publicités télévisées ont été présentées au cours des nouvelles, d'événements sportifs et aux heures de grande écoute. Les diapositives montrent la façon dont la Marque était présentée dans diverses publicités créées pour annoncer les services de la Propriétaire et d'affiliés RE/MAX.

- La pièce J se compose de captures d'écran de sites Web appartenant à des affiliés RE/MAX de même que divers périodiques, publicités et brochures de tiers, qui, atteste M. Ash, datent tous de la période pertinente. La majorité du matériel publicitaire représente des descriptions de propriétés par des affiliés RE/MAX. La Marque est présente de façon itérative dans l'ensemble du matériel.
- La pièce K se compose d'imprimés de quatre sites Web d'affiliés RE/MAX différents qui, atteste M. Ash, sont représentatifs de la période pertinente. Les pages Web incluent les coordonnées et des hyperliens vers divers [TRADUCTION] « fournisseurs de services » tiers comme les Prêts hypothécaires TD Canada Trust et l'Institut canadien de l'immeuble. La Marque est présente au haut des pages Web.

[41] En ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « 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].

[42] 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, incluant des hyperliens vers des sites Web.

[43] 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 », « services de publicité dans le domaine de l'immobilier », « distribution et diffusion de matériel publicitaire », « publicité de marchandises et de services de tiers par l'entremise de médias électroniques » et « promotion des marchandises et services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Réseautage et aiguillage

[44] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « services d'aiguillage dans le domaine du courtage » et « services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier » visés par l'enregistrement, M. Ash atteste que la Propriétaire fournit un outil en ligne appelé « RE/MAX Mainstreet » situé au *www.remax.net* aux affiliés RE/MAX au Canada. Il explique que l'outil permet aux affiliés RE/MAX de [TRADUCTION] « mettre à jour leurs profils, échanger des idées et interagir avec d'autres affiliés RE/MAX et fournir de l'aiguillage à d'autres affiliés RE/MAX ».

[45] M. Ash atteste également que la Propriétaire fournit des services d'aiguillage par l'entremise de la fonction [TRADUCTION] « Trouver un courtier ou une agence » du site Web de la Propriétaire, qui offre des hyperliens vers des sites Web d'agents individuels ou d'agences. Il atteste que les services d'aiguillage étaient également fournis par l'entremise du programme « LeadStreet » de la Propriétaire qui, explique-t-il, est [TRADUCTION] « un programme exclusif de création d'occasions en ligne reliant les clients potentiels à des affiliés RE/MAX ».

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

- Le DVD en pièce G inclut une vidéo qui, atteste M. Ash, est une vidéo de formation pour des affiliés RE/MAX sur le programme « LeadStreet » qui a été affichée sur Facebook au cours de la période pertinente. La Marque est présente à divers endroits dans la vidéo.
- La pièce L se compose de captures d'écran du site Web Mainstreet de RE/MAX pour de l'aiguillage et du réseautage, montrant des messages d'affiliés RE/MAX. Même si les captures d'écran sont postérieures à la période pertinente, M. Ash atteste que les pages Web étaient dans une large mesure les mêmes au cours de la période pertinente. La Marque est présente bien en vue au haut de chacune des pages.
- La pièce M se compose de captures d'écran des sites Web de la Propriétaire et d'un affilié RE/MAX du Québec. Les captures d'écran du site Web de la Propriétaire, *www.remax.ca*, montre la page [TRADUCTION] « Trouver un courtier ou une agence », tandis que M. Ash atteste que la capture d'écran de *www.remax-quebec.com* montre des hyperliens vers les sites Web d'autres affiliés RE/MAX. M. Ash atteste que les captures d'écran montrent les sites Web au cours de la période pertinente. La Marque est présente

au-dessus de la fonction de recherche [TRADUCTION] « Trouver un courtier ou une agence » et au-dessus de la liste des hyperliens.

- La pièce N se compose de matériel et guides publicitaires divers qui, atteste M. Ash, sont liés au programme LeadStreet et fournissent des renseignements sur les activités d'aiguillage offertes lors de conférences tenues au Canada au cours de la période pertinente. Le matériel publicitaire explique les avantages de LeadStreet et explique également la façon d'utiliser le programme. La Marque est présente dans l'ensemble du matériel, le plus souvent au haut des pages.

[47] 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, notamment 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

[48] 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 à des consommateurs au Canada.

[49] En ce qui concerne la période pertinente, joints en pièce O de son affidavit, se trouvent des [TRADUCTION] « exemples représentatifs de matériel de marketing produit au cours de la période pertinente, incluant une publication médiatique et une capture d'écran d'un site Web d'un tiers » qui, atteste M. Ash, montrent la façon d'offrir des services de ventes aux enchères par des affiliés RE/MAX. La publication d'un tiers contient une annonce de services de ventes aux enchères offerts par un affilié RE/MAX de Calgary. La Marque est présente sur la publicité. La capture d'écran montre un site Web d'un affilié RE/MAX où l'affilié offre des services de ventes aux enchères et fournit également des renseignements sur les ventes aux enchères immobilières. La Marque est présente au haut de la page Web.

[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 de ventes aux enchères » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Diffusion de renseignements dans le domaine de l'immobilier

[51] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier », M. Ash atteste que la Propriétaire a produit divers articles, communiqués de presse et rapports au cours de la période pertinente pour offrir aux consommateurs des renseignements sur les tendances dans le domaine de l'immobilier.

[52] À l'appui, joints en pièce P de son affidavit, se trouvent des imprimés du site Web de la Propriétaire au *www.remax.ca* qui incluent des imprimés d'un article de 2012 et d'un rapport de 2013. L'article a été rédigé par un affilié RE/MAX et fournit des renseignements sur l'état du marché de l'immobilier. Le rapport est une analyse de différents marchés de l'immobilier au Canada. La Marque est présente de façon itérative sur les deux.

[53] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier » au sens des articles 4(2) et l'article 45 de la Loi.

Sensibilisation du public

[54] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « sensibilisation du public à l'importance du dépistage du cancer du sein », M. Ash atteste que la Propriétaire fait la promotion de la sensibilisation à l'importance du dépistage du cancer du sein par son partenariat avec la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS). Il atteste que la Marque était présente sur un matériel publicitaire divers distribué au cours de la période pertinente.

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

- La pièce Q se compose d'une capture d'écran du site Web de la FCCS qui, atteste M. Ash, montre que des affiliés RE/MAX de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique ont amassé plus de 2 M\$ depuis 2004, incluant 36 000 \$ entre avril 2011 et mars 2012. Je

remarque que le site Web indique que [TRADUCTION] « les fonds amassés par RE/MAX vont directement à la recherche pour la prévention du cancer, qui cherche à enrayer le cancer du sein avant qu'il ne commence ». La Marque est présente au-dessus d'une description des campagnes de financement des affiliés RE/MAX.

- La pièce R se compose de quatre dépliants datant de la période pertinente qui, atteste M Ash, ont été créés par la Propriétaire et des affiliés RE/MAX pour des activités au profit de la FCCS. Les dépliants annoncent des ventes-débarras de bienfaisance et des courses de bienfaisance pour amasser des fonds pour la FCCS. Les dépliants fournissent des renseignements à l'égard d'une campagne de financement en particulier, et incluent des déclarations comme [TRADUCTION] « Un avenir sans cancer du sein » et « Amasser des fonds pour la recherche sur le cancer du sein ». La Marque est présente sur chacun des quatre dépliants.

[56] Même si la capture d'écran en pièce Q est tirée d'un site Web d'un tiers, les renseignements présentés sur le site Web mettent en contexte les activités de bienfaisance de la Propriétaire, c'est-à-dire une campagne de financement pour la prévention du cancer du sein en partenariat avec la FCCS.

[57] Comme les dépliants en pièce R présentent la Marque et ont été créés et distribués par la Propriétaire ou des affiliés RE/MAX en liaison avec de telles activités de financement, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec la [TRADUCTION] « sensibilisation du public à l'importance du dépistage du cancer du sein » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Abonnement à une chaîne de télévision

[58] Finalement, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement d'[TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision », comme susmentionné, M. Ash atteste que la Propriétaire offre sa programmation de l'université RE/MAX aux affiliés RE/MAX [TRADUCTION] « par l'entremise d'ordinateurs, d'appareils mobiles et de vidéo diffusée en continu à la télévision ». Il atteste qu'on peut accéder à la programmation par l'entremise d'un téléviseur grâce à un baladeur numérique multimédia « Roku ».

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

- La pièce F, comme susmentionnée, inclut un [TRADUCTION] « catalogue de l'université RE/MAX » qui décrit les cours et les vidéos qui sont disponibles par l'entremise du programme de l'université RE/MAX de la Propriétaire. La Marque est présente sur la couverture et dans l'ensemble du catalogue. La pièce F inclut également des captures d'écran de *www.remax.net* et *www.remax-western.ca*, qui, atteste M. Ash, montrent [TRADUCTION] « la façon dont il est possible d'accéder à l'université RE/MAX par Roku comme service de télévision ». En particulier, je remarque que l'une des captures d'écran montre une page Web intitulée [TRADUCTION] « Avant d'ajouter la chaîne de l'université RE/MAX » et explique la façon d'ajouter la [TRADUCTION] « chaîne RE/MAX » une fois le baladeur numérique multimédia ROKU installé. La Marque est présente de façon itérative sur les pages Web.
- La pièce G, comme susmentionnée, est un DVD comprenant huit vidéos. M. Ash atteste que l'une des vidéos est une publicité pour l'université RE/MAX de la période pertinente qui explique qu'[TRADUCTION] « à la télévision, l'université RE/MAX fonctionne avec le... baladeur numérique multimédia Roku ». La vidéo indique que le service était auparavant disponible par l'entremise du service par satellite Dish Network. La Marque est présente dans l'ensemble de la vidéo.
- La pièce L, également susmentionnée, se compose de captures d'écran du site Web Mainstreet de RE/MAX datant de la période pertinente. Les captures d'écran montrent que les affiliés RE/MAX doivent ouvrir un compte pour accéder à Mainstreet de RE/MAX qui, en retour, leur donne accès aux vidéos de l'université RE/MAX.

[60] En résumé, la Propriétaire caractérise le service présenté en preuve comme une [TRADUCTION] « chaîne de télévision » sur son site Web. En particulier, les captures d'écran en pièce F incluent des références à la [TRADUCTION] « chaîne de l'université RE/MAX » et expliquent la façon d'ajouter la [TRADUCTION] « chaîne RE/MAX » une fois le baladeur numérique multimédia ROKU installé. De plus, selon les captures d'écran en pièces F et L, il semble que les affiliés RE/MAX obtiennent l'accès au contenu de l'université RE/MAX en

s'inscrivant sur Mainstreet de RE/MAX de manière similaire à une souscription à un abonnement.

[61] Néanmoins, la Partie requérante a fait valoir que l'affidavit de M. Ash ne contient aucune référence à des [TRADUCTION] « services de souscription à un abonnement ». Elle a fait valoir qu'il y a une différence entre offrir un abonnement à une chaîne de télévision et simplement fournir des vidéos qui *peuvent* être visionnées en continu par l'entremise d'un téléviseur. Essentiellement, la Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire a surreprésenté le service qu'elle offre.

[62] Cependant, la Partie requérante ne fournit aucune disposition voulant que l'interprétation d'[TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision » soit restreinte à des services d'abonnement traditionnels à la télévision comme les abonnements par câble ou par satellite. En effet, la Propriétaire fait valoir que [TRADUCTION] « le mode technique de livraison n'est pas pertinent au fait que la nature de la programmation de l'université RE/MAX est de fournir un abonnement à une chaîne de télévision ». La Propriétaire fait également valoir qu'elle fournit les vidéos directement aux téléviseurs des affiliés RE/MAX, et non pas par l'entremise d'un abonnement distinct à la télévision, comme un abonnement par câble ou par satellite.

[63] 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)]. Par conséquent, il faut donner aux services visés par l'enregistrement leur signification habituelle et les interpréter conformément au sens commun.

[64] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord avec la Propriétaire que, pour les besoins de la Loi, un [TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision » peut raisonnablement être considéré comme un terme ordinaire du commerce pour les services présentés en preuve. En effet, il ne s'agit pas d'un cas où la Propriétaire tente de « surreprésenter » ou de caractériser ses services comme quelque chose de plus large que ce qui est offert dans les faits. Les captures d'écran dans les pièces tirées du site Web de la Propriétaire font référence au service en tant que [TRADUCTION] « chaîne RE/MAX » et l'accès semble être limité ou facilité par l'entremise d'un

système d'identification. Même si le service présenté en preuve offert par la Propriétaire n'est pas un abonnement traditionnel par câble ou par satellite, à mon avis, la Propriétaire a néanmoins démontré qu'elle a fourni un [TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision » au cours de la période pertinente, quoique ce soit par l'entremise de la technologie de visionnement en continu de vidéos.

[65] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec un [TRADUCTION] « abonnement à une chaîne de télévision » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[66] 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 des articles 42(1) et 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

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