



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

Référence : 2015 COMC 57
Date de la décision : 2015-03-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de McKay-Carey & Company, visant l'enregistrement n° LMC677,260 de la marque de commerce CO-AUTO & Dessin au nom de Co-Auto Co-Operative Inc.

[1] Le 10 juin 2013, à la demande de McKay-Carey & Company (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 Co-Auto Co-Operative Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC677,260 pour la marque de commerce CO-AUTO & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de réparation, notamment réparation des dommages causés aux automobiles par les collisions et réparations de carrosserie ».

[3] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 10 juin 2010 et le 10 juin 2013. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, 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 l'exécution 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 qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente. Dans le cas des services, la présentation de la Marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment 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)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Thomas Langton, président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 9 septembre 2013. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 26 novembre 2014.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Langton atteste que la Propriétaire est une coopérative dans l'industrie de l'automobile dont la mission est d'offrir aux concessionnaires d'automobiles et de camions un marché où acheter des pièces et accessoires et des services automobiles à bas prix. Il

affirme que la Propriétaire est devenue connue en tant que groupe d'achats national dans tout le Canada, [TRADUCTION] « parce qu'elle permet avec succès à ses membres de réaliser des économies importantes grâce à des prix concurrentiels, à des programmes de remises avantageux et au partage des profits ». Il affirme que la Propriétaire fournit des services à environ 1 400 concessionnaires d'automobiles et de camions neufs dans tout le Canada et est considérée comme l'une des plus importantes coopératives offrant des services aux concessionnaires d'automobiles et de camions au Canada.

[8] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, M. Langton atteste que, en 2006 ou aux environs de 2006, la Propriétaire a créé un réseau de concessionnaires d'automobiles et de camions qui offraient des services de réparation, dont des services de réparation des dommages causés aux automobiles par les collisions et des services de réparation de carrosserie. Il confirme que la Propriétaire ne fournit pas elle-même des services de réparation; il atteste que les fournisseurs membres de la Propriétaire ont plutôt offert des services de réparation à prix réduit à des tiers en liaison avec la Marque. Il confirme que ces services ont été fournis conformément à un contrat de licence conclu entre la Propriétaire et le fournisseur, de sorte que le fournisseur a obtenu une licence restreinte l'autorisant à employer la Marque seulement dans la mesure permise dans le contrat de licence et seulement en liaison avec l'exécution des services visés par l'enregistrement. Cependant, comme je l'expliquerai ci-après, on ne sait pas avec certitude si de telles licences étaient en vigueur au cours de la période pertinente.

[9] Néanmoins, M. Langton atteste que, depuis 2010, les chiffres de vente annuels liés à la coopérative de la Propriétaire sont d'environ 91 millions de dollars, et il estime que [TRADUCTION] « les ventes liées aux services de réparation des dommages causés aux automobiles par les collisions et aux services de réparation de carrosserie en particulier représentent environ 18 % des ventes totales chaque année ». Malheureusement, on ne sait pas trop comment il obtient ce pourcentage ni si de telles « ventes » ont été faites en liaison avec la Marque telle qu'elle est enregistrée. De plus, il ne fournit aucune preuve de l'exécution réelle des services de réparation par l'un ou l'autre des membres de la Propriétaire, par exemple sous la forme de factures émises à des clients ou de comptes envoyés à la Propriétaire.

[10] Dans son affidavit, M. Langton discute longuement des [TRADUCTION] « Programmes à l'intention des membres et des fournisseurs » de la Propriétaire et fournit de nombreuses pièces. Cependant, je conviens avec la Partie requérante que l'essentiel de la preuve n'est pas pertinent à la présente procédure, comme il se rapporte principalement aux services de pièces et d'accessoires offerts au rabais de la Propriétaire, et non aux [TRADUCTION] « services de réparation » visés par l'enregistrement.

[11] De plus, je souligne qu'une grande partie de la preuve se rapporte à une variante de la Marque qui ne présente pas les feuilles d'érable ni les expressions « Dealership Collision Network » (Réseau de concessionnaires en cas de collision) et « Drive Away Assured » (Prenez le volant avec assurance) qui entourent le dessin central portant la mention Co-Auto.

[12] Même si je considérais que la présentation du dessin central portant la mention Co-Auto constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée, la question devient sans objet, parce que la présentation de cette variante ne semble pas être faite en liaison avec l'exécution réelle ou l'annonce des services tels qu'ils sont énoncés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[13] Par exemple, les Pièces E1 à E5 qui, M. Langton atteste-t-il, sont des extraits de divers catalogues, brochures et autre matériel promotionnel accessibles aux membres et clients éventuels au cours de la période pertinente, sont jointes à l'affidavit de M. Langton. Cependant, ces catalogues présentent essentiellement des publicités concernant des produits, tels que de l'huile pour moteur, des produits de nettoyage et autres produits pour automobiles. Si ces catalogues et documents annoncent des [TRADUCTION] « services de réparation », la manière dont ils le font n'est pas évidente en soi.

[14] Bien que la variante de la Marque figure dans la partie supérieure d'un [TRADUCTION] « Index des fournisseurs privilégiés » (dans la Pièce E-3), j'estime que cette présentation de la Marque n'est pas faite en liaison avec les services visés par l'enregistrement. L'index des fournisseurs énumère de nombreux fournisseurs organisés par catégorie, dont les catégories [TRADUCTION] « Pièces et service », « Ventes/F et A », « Atelier de carrosserie », « Entretien des bâtiments », « Inspection et nettoyage avant livraison » et « Bureau ». La note présentée sous le titre affirme ce qui suit [TRADUCTION] : « Pour tirer profit des produits et services offerts par l'un

des fournisseurs suivants, veuillez communiquer directement avec ce fournisseur au moyen des coordonnées fournies ». En conséquence, au mieux, le service offert par la Propriétaire par l'entremise de ce matériel semble constituer un service d'adhésion ou un service d'inscriptions.

[15] Bien que la preuve produite soit volumineuse, elle manque manifestement de précision à propos des services visés par l'enregistrement. Le paragraphe 45 de l'affidavit de M. Langton pourrait en expliquer la raison, dans lequel il donne des détails sur l'évolution du réseau de la Propriétaire après 2006. Après avoir souligné que la Propriétaire a commencé à employer la variante susmentionnée de la Marque, il affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

Au cours des années subséquentes, il est devenu évident que l'offre de services fournie parallèlement au Programme/Réseau ou dans le cadre du Programme/Réseau ne répondait pas convenablement aux attentes des membres de Co-Auto ou exigeait une importante réévaluation pour mieux réussir d'un point de vue commercial. On a décidé de réévaluer et de remanier l'ensemble du Programme et du Réseau de façon à inclure une offre de services qui serait plus attrayante pour les membres et les fournisseurs de services éventuels de Co-Auto. Au cours de cette période, les fournisseurs de Co-Auto ont continué d'offrir des services liés aux dommages causés par les collisions et des services de réparation aux membres de Co-Auto, *mais pas expressément par l'entremise du Programme/Réseau de Co-Auto*. Le Réseau et le Programme n'ont pas été oubliés ou abandonnés, ils ont simplement été remaniés. [Soulignement ajouté]

[16] M. Langton ne précise pas la durée de cette période. Il semblerait que cette période pendant laquelle les membres n'offraient pas de services de réparation en liaison avec la Marque a commencé au cours de l'année 2007 ou 2008 et s'est poursuivie jusqu'à la date de l'affidavit de M. Langton. Bien que M. Langton décrive longuement les efforts de la Propriétaire pour faire renaître et remanier un nouveau [TRADUCTION] « Programme de réseau de services Co-Auto en cas de collision » au cours de l'année 2012, il ne témoigne essentiellement pas de services qui ont réellement été exécutés en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente.

[17] Il fournit, dans la Pièce F-4, des photographies de deux affiches arborant la Marque qui, affirme-t-il, sont présentées dans deux points de services membres en Ontario. Il atteste que les deux affiches sont présentées dans ces points de services membres depuis environ 2006 et [TRADUCTION] « continuent d'être présentées dans ces lieux aujourd'hui ».

[18] Cependant, malgré le fait que des services de réparation peuvent avoir été fournis là où ces affiches étaient présentées, les affiches n'ont pas été présentées par la Propriétaire. Ainsi, la question de savoir si un tel emploi de la Marque profite à la Propriétaire est assujettie à l'article 50 de la Loi. Malheureusement, conformément au paragraphe 45 de son affidavit, reproduit ci-dessus, il semblerait que, si les membres peuvent avoir continué à exécuter des services de réparation, ceux-ci n'ont pas été exécutés aux termes des contrats des membres avec la Propriétaire. Par conséquent, même si je devais conclure que ces deux membres ont exécuté des services de réparation au cours de la période pertinente, j'estime que la Propriétaire n'a pas exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services exécutés au cours de la période pertinente aux termes de l'article 50(1). Ainsi, la présentation par pure coïncidence de ces affiches arborant la Marque ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec des « services de réparation » profitant à la Propriétaire.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales

[20] J'examinerai maintenant la question de savoir si, en vertu de l'article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales de nature à justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services de réparation visés par l'enregistrement.

[21] En règle générale, le défaut d'emploi sera sanctionné par la radiation, mais il peut y avoir une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF), para. 22]. Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, la raison pour laquelle la marque de commerce n'a en réalité pas été employée au cours de la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [tel qu'établi dans *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a statué que des circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont rares, peu communes ou exceptionnelles [*John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), p. 123].

[22] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales *sont de nature à justifier* la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (1) la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée; (2) si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (3) s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [tels qu'établis dans *Harris Knitting, précité*].

[23] La Cour d'appel fédérale a apporté des précisions quant à l'interprétation du deuxième critère, à savoir que ce critère doit obligatoirement être rempli pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce [*Scott Paper Ltd, précité*]. En d'autres termes, les deux autres critères sont pertinents, mais ils ne sauraient à eux seuls constituer des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. De plus, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par la preuve [voir *Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst)].

[24] Dans ses observations écrites, la Propriétaire a reconnu que, à un moment donné entre 2007 et 2011, la Propriétaire [TRADUCTION] « a reconnu que le Programme/Réseau pouvait ne pas avoir répondu convenablement aux attentes des membres de Co-Auto et n'a pas donné les résultats que Co-Auto espérait obtenir d'un point de vue financier ». Elle souligne que cette constatation [TRADUCTION] « coïncide avec la grande récession, le déclin économique mondial de la fin de 2008 ».

[25] Compte tenu de ses observations, il semblerait que la Propriétaire soit d'avis que la raison du défaut d'emploi de la Marque était la décision de restructurer le programme de réseau de la Propriétaire offert en liaison avec la Marque à la lumière d'un rendement financier insatisfaisant. Cependant, il a été établi que des conditions de marché défavorables et des décisions d'affaires volontaires ne font pas partie du genre de circonstances rares, peu communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales [voir *Harris Knitting, précité*; *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)].

[26] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales en l'espèce.

[27] Subsidiairement, j'examinerai néanmoins si les raisons du défaut d'emploi en l'espèce pourraient constituer des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi à la lumière des trois critères énoncés par la Cour d'appel fédérale [tels qu'établis dans *Harris Knitting*, précité].

[28] En premier lieu, en ce qui concerne la question de savoir si la Propriétaire a démontré qu'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi, M. Langton atteste que le [TRADUCTION] « Réseau de concessionnaires en cas de collision renouvelé » de la Propriétaire a été lancé au printemps 2013. Il atteste que, à la fin de la première semaine du mois de juin 2013, la Propriétaire avait déjà reçu au moins quatre contrats signés de membres intéressés. Cependant, il atteste que ce réseau amélioré a été planifié, examiné et conçu bien avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 en l'espèce, à compter d'aussi tôt que le printemps 2012. Il affirme également que la Marque [TRADUCTION] « a depuis effectivement été employée en liaison avec des services de réparation des dommages causés par les collisions et des services de réparation de carrosserie dans le cadre du Programme/Réseau nouveau et amélioré de Co-Auto ».

[29] Bien que la Partie requérante souligne que les documents fournis à l'appui de ces affirmations ont été fortement expurgés (dans les Pièces G, H et I), j'admets d'emblée l'affirmation de M. Langton à l'effet que le réseau a fait l'objet d'un nouveau lancement comptant au moins quatre membres. Il est moins évident de savoir si des services de réparation ont en réalité été exécutés en liaison avec la Marque telle qu'elle est enregistrée; bien que les affiches arborant la Marque (comme le montre la Pièce F-4) continuent d'être présentées dans deux ateliers de réparation, il n'est pas indiqué si ces deux ateliers font partie des membres du nouveau réseau.

[30] En tout état de cause, comme je l'ai déjà souligné, il ne suffit pas de seulement démontrer une intention sérieuse de reprendre l'emploi. En ce qui concerne le deuxième critère, et en conformité avec le raisonnement qui précède selon lequel de telles décisions d'affaires ne constituent pas des circonstances « rares, peu communes ou exceptionnelles », une décision d'affaires volontaire n'est pas indépendante de la volonté de la Propriétaire [voir *Lander*, précité]. Ceci est particulièrement évident compte tenu de la durée du défaut d'emploi de la Marque; au

mieux, les services de réparation visés par l'enregistrement ont été exécutés pour la dernière fois en liaison avec la Marque en 2006. En conséquence, ceci constitue une longue période de défaut d'emploi d'environ six à sept ans, période pendant laquelle la Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Au paragraphe 48 de son affidavit, et comme l'a souligné la Partie requérante, M. Langton fait mention de procédures distinctes devant la Commission des oppositions des marques de commerce qui coïncident avec la motivation de la Propriétaire à [TRADUCTION] « renouveler » le réseau en 2012. Ceci indiquerait également que le défaut d'emploi persistant pendant l'année 2011 n'était pas en réalité indépendant de la volonté de la Propriétaire.

[31] Ainsi, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré que les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de sa volonté. Par conséquent, même si je devais conclure que les raisons du défaut d'emploi révélées dans la preuve constituaient des circonstances spéciales, je ne serais pas convaincu que les circonstances justifiaient le défaut d'emploi en l'espèce.

Décision

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

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.