



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

Référence : 2015 COMC 50
Date de la décision : 2015-03-23
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, visant l'enregistrement n° LMC605,393 de la marque de commerce GDC COMMUNITIES au nom de GDC Communities, une entité constituée sous le régime des lois de la Californie

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC605,393 de la marque de commerce GDC COMMUNITIES appartenant à GDC Communities, une entité constituée sous le régime des lois de la Californie.

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

[TRADUCTION]

Planification, génie, développement, financement et gestion de biens immobiliers, y compris de sites pour toutes les formes d'immobilier résidentiel, commercial, industriel et récréatif;

Exploitation de propriétés résidentielles et commerciales;

Marketing de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs pour des tiers au moyen de supports imprimés, de la presse électronique, de la distribution de prospectus et de brochures;

Construction de maisons.

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

La procédure

[4] Le 22 avril 2013, 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 GDC Communities (l'Inscrivante), une entité constituée sous le régime des lois de la Californie. Cet avis a été donné à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce GDC COMMUNITIES (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 22 avril 2010 et le 22 avril 2013, en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement n° LMC605,393. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivante 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.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui prévoit qu'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. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [*Porter c Don the Beachcomber* (1996), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté, lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants, et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. En outre, de

simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de James Hammermeister, souscrit le 18 juillet 2013, et accompagné des pièces A à G.

[9] Ni l'une ni l'autre des parties à la présente procédure n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Hammermeister indique qu'il est le président de l'Inscrivante et de sa filiale en propriété exclusive, Genstar Development Company. Il affirme que l'Inscrivante commercialise activement ses services et ceux de sa filiale sous la Marque au Canada.

[11] M. Hammermeister affirme que la Marque a été abondamment employée au Canada pendant la période pertinente pour annoncer et promouvoir les services spécifiés dans l'enregistrement. À cet égard, il affirme s'être rendu au Canada à plusieurs reprises pour discuter avec des clients existants et potentiels de questions relatives à la planification, au développement, au financement et au marketing de biens immobiliers commerciaux. Ces discussions ont eu lieu lors de rencontres officielles ou informelles à l'occasion de salons commerciaux et d'autres événements de l'industrie. Il affirme que, lors de ces rencontres, il avait pour pratique de toujours remettre une de ses cartes professionnelles au client existant ou potentiel.

[12] M. Hammermeister a fourni, comme pièce B, une copie de sa carte professionnelle actuelle qui, affirme-t-il, montre clairement la Marque et est demeurée inchangée ces trois dernières années. Il relate également en détail plusieurs rencontres précises qu'il a eues avec des clients au Canada pendant la période pertinente pour discuter de divers services, et affirme se rappeler clairement avoir remis sa carte professionnelle aux clients.

[13] La carte professionnelle comprend, de haut en bas, le nom et le titre de M. Hammermeister, suivis des mentions « Genstar Development Company » et « GDC Communities » sur deux lignes différentes, puis des coordonnées de l'entreprise. Les mots

GENSTAR GDC figurent en caractère gras dans une police considérablement plus grande à la gauche du texte susmentionné.

[14] M. Hammermeister atteste, en outre, que son personnel communique régulièrement par courriel avec les clients existants et potentiels à des fins promotionnelles ou d'affaires, et que la Marque figure bien en vue dans toutes les communications. Pour étayer ses dires, il a fourni, comme pièce C, deux exemples de ces courriels. Je souligne que, comme sur la carte professionnelle, les mentions « GDC Communities » et « Genstar Development Company » figurent conjointement directement au-dessus des coordonnées de l'entreprise. Dans cet exemple, GDC figure au bas du courriel dans la même police et la même taille de caractères que les mots GENSTAR GDC sur la carte professionnelle susmentionnée.

[15] M. Hammermeister affirme ensuite que le site Web de l'inscrivante, *www.gdcommunities.com*, annonce de façon détaillée les services offerts par l'Inscrivante. Il affirme que le site Web est régulièrement consulté par des internautes ayant une adresse IP canadienne et, pour étayer ses dires, a fourni des statistiques relatives au trafic enregistré sur le site Web (pièce E). Il affirme que les services qui sont décrits sur le site Web peuvent être exécutés aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, et qu'il suffit à l'internaute de cliquer sur l'icône de drapeau canadien pour que s'affiche une page présentant de l'information substantielle sur la prestation des services au Canada. Comme pièce D, il a joint à son affidavit une copie de la page d'accueil du site Web de l'Inscrivante.

[16] La page d'accueil présente de l'information sur l'entreprise et les services de l'inscrivante sous le titre « Welcome to GDC Communities » [Bienvenue chez GDC Communities]. On retrouve également d'autres mentions de la Marque dans la page d'accueil, notamment les suivantes :

« GDC Communities can react quickly to opportunities to participate in new ventures » [GDC Communities est en mesure de saisir rapidement les occasions de participer à de nouveaux projets]

« GDC Communities has a growing portfolio of real estate projects in the United States » [GDC Communities détient aux États-Unis un portefeuille de projets immobiliers en croissance constante]

« For the third year in a row, GDC Communities' Dave Walters, Director of Business Development... » [Pour une troisième année consécutive, Dave Walters, directeur du Développement des affaires chez GDC Communities...]

« GDC Communities has provided an equity investment for Soledad Circle, a 20 acre site in... » [GDC Communities a investi dans le capital-actions de Soledad Circle, un site d'une vingtaine d'acres situé...]

[17] Enfin, M. Hammermeister affirme que les employés de l'Inscrivante, y compris lui-même, font régulièrement la promotion de l'entreprise lors de salons commerciaux qui sont fréquentés par des clients canadiens existants et potentiels. À titre d'exemple, il mentionne un événement de ce genre qui s'est tenu à San Diego, en Californie. Il affirme que l'Inscrivante participe à cet événement depuis cinq ans déjà et qu'il sait d'expérience que plusieurs clients canadiens potentiels y sont présents. Il affirme, en outre, que les employés de l'Inscrivante qui ont participé à ce salon commercial se sont entretenus avec plusieurs représentants d'entités canadiennes et portaient à cette occasion un badge sur lequel la Marque figurait bien en vue. Comme pièces F et G, il a fourni une copie d'une page du site Web du salon commercial susmentionné et une copie numérisée du badge susmentionné, respectivement.

Analyse et motifs de la décision

[18] À titre préliminaire, je souligne que les pièces F et G sont dénuées de pertinence, car elles n'établissent pas l'emploi de la Marque au Canada. Le salon commercial mentionné n'a pas lieu au Canada et, donc, les services qui ont pu être annoncés ou exécutés par l'Inscrivante lors de ce salon commercial n'ont pas été annoncés ou exécutés au Canada. En effet, pour que l'on puisse considérer que la Marque est employée au Canada au sens de l'article 4(2), les services doivent pouvoir être fournis au client canadien sans que ce dernier n'ait à quitter le Canada (*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst); *Bedwell c Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst) conf. par 64 CPR (3d) 87].

[19] La preuve pertinente restante est donc constituée de la carte professionnelle (pièce B), des communications par courriel (pièce C), de la page d'accueil du site Web de l'Inscrivante (pièce D) et des statistiques relatives au trafic enregistré sur le site Web canadien (pièce E).

Après examen de cette preuve, la question qui se pose est celle de savoir si la Marque est employée comme marque de commerce ou comme nom commercial.

La Marque est-elle employée comme marque de commerce ou comme nom commercial?

[20] La question de savoir si un mot est employé comme marque de commerce ou comme nom commercial est une question de fait. La présomption voulant qu'une dénomination sociale soit un nom commercial, et non une marque de commerce, peut être réfutée. La question est de savoir si l'Inscrivante a démontré que la Marque est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise. Les facteurs pertinents à considérer pour déterminer s'il s'agit d'un emploi à titre de marque de commerce ou à titre de nom commercial comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de la dénomination sociale ou du nom commercial et des autres renseignements identifiant l'entreprise d'une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); et, à titre d'exemple, *Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Limited* (2010), CarswellNat 3503 (COMC); *Laboratoire Théramex c E-Z-EM Canada Inc* (2003), CarswellNat 6264 (COMC); *Stikeman Elliot LLP c Haydock* (2008), CarswellNat 1168 (COMC); et *Bereskin & Parr c Red Carpet Food Systems Inc* (2007), 64 CPR (4th) 234 (COMC)].

[21] En l'espèce, les mots GDC COMMUNITIES sont, dans tous les cas, employés en liaison avec une adresse et des coordonnées d'entreprise, ou comme l'identifiant d'une entité juridique. Les mots GDC COMMUNITIES ne sont, en aucun cas, présentés d'une façon qui les distingue des autres renseignements d'entreprise ou d'une manière telle qu'ils seraient perçus comme autre chose qu'un nom commercial.

[22] Sur la carte professionnelle fournie comme pièce B, les mots GDC COMMUNITIES précèdent immédiatement les coordonnées de l'entreprise de l'Inscrivante et sont écrits dans la même police et la même taille de caractères. Ils ne se démarquent pas des renseignements identifiant l'entreprise, à la différence des mots GENSTAR GDC qui sont écrits en caractères gras dans une police de plus grande taille à la gauche des renseignements identifiant l'entreprise.

[23] De même, dans les courriels fournis comme pièce C, les mots GDC COMMUNITIES figurent directement au-dessus des coordonnées de l'entreprise dans la même taille de caractères et la même police que les coordonnées et autres renseignements d'identification de l'entreprise de l'Inscrivante et que la dénomination sociale de la filiale canadienne de l'Inscrivante. Ils ne se démarquent pas des renseignements de l'entreprise, à la différence du mot GDC qui est écrit en caractères gras dans une police de plus grande taille sous les renseignements de l'entreprise.

[24] Dans l'imprimé tiré du site Web de l'Inscrivante qui est fourni comme pièce D, les mots GDC COMMUNITIES sont employés dans un contexte qui donne à penser qu'ils servent à identifier l'Inscrivante, et ne seraient donc pas perçus comme une marque de commerce. En outre, et comme dans les autres exemples d'emploi, les mots GDC COMMUNITIES ne se démarquent pas du texte environnant, car ils sont écrits dans la même taille de caractères et la même police. Qui plus est, dans l'avis de droit d'auteur qui figure au bas de la page Web, il est indiqué que le titulaire des droits d'auteur est GDC COMMUNITIES et cette mention est immédiatement suivie de l'adresse de l'Inscrivante, ce qui donne à penser que GDC COMMUNITIES est employé pour identifier l'entité juridique qui détient le droit d'auteur, et non à titre de marque de commerce. Cet emploi rejoint la façon dont les mots GDC COMMUNITIES sont employés ailleurs dans la page Web.

[25] Nulle part dans les exemples d'emploi compris dans la preuve de l'Inscrivante, les mots GDC COMMUNITIES ne sont présentés d'une manière qui les distingue des autres renseignements d'entreprise ou d'une manière telle qu'un consommateur les percevrait comme une marque de commerce.

[26] Par conséquent, j'estime que l'Inscrivante n'a pas réfuté la présomption selon laquelle l'emploi d'une dénomination sociale constitue l'emploi d'un nom commercial plutôt que l'emploi d'une marque de commerce. De ce fait, il m'est impossible de conclure que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement [voir *Road Runner, précitée*]. En outre, l'affidavit Hutchison ne fait état d'aucune circonstance spéciale qui aurait pu justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement.

Décision

[27] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.