



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

Référence : 2015 COMC 105
Date de la décision : 2015-06-08
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, visant
l'enregistrement n° LMC705,405 de la marque de
commerce CONNECTEDBROKER au nom de Canada
Home Guide Inc.**

[1] Le 19 juin 2013, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la Partie requérante), le registraire 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 Canada Home Guide Inc. (Canada Home), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC705,405 pour la marque de commerce CONNECTEDBROKER (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Fourniture de services de gestion de l'information et de marques sur le Web et services de promotion pour des tiers dans le domaine de l'immobilier au moyen de réseaux de communications intégrés; fourniture de systèmes de gestion administrative dans le domaine de l'immobilier, notamment systèmes pour la gestion de la documentation en immobilier, de listes d'indication de fournisseurs de services, de raccordements des services publics, de relations de ventes, de campagnes de commercialisation et de recherches de multiples inscriptions à distance au moyen de réseaux de communications locaux ou mondiaux; services de gestion de sites Web.
(les Services)

[3] L'avis prévu à l'article 45 exigeait que Canada Home fournisse une preuve démontrant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec chacun des Services à un moment

quelconque entre le 19 juin 2010 et le 19 juin 2013 (la Période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, Canada Home devait indiquer la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce 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 a été statué que l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où 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)].

[6] 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 niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, un affidavit de Gary Richard Taylor, l'actuel président de Transcona Media Network Inc. (Transcona) et le fondateur original et directeur général de Canada Home, a été produit.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[9] Dans ses observations écrites, la Partie requérante souligne à juste titre que M. Taylor mentionne dans son affidavit l'acquisition de Canada Home par la société 6995900 Canada Inc.

(6995900) en juillet 2008 et l'acquisition subséquente de la société 6995900 par Transcona en février 2012. Cependant, la propriétaire actuellement inscrite auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'Office) demeure Canada Home. J'examinerai donc d'abord cette question.

Qui peut produire une preuve dans la présente procédure?

[10] Comme le prévoit la section III.2 de l'énoncé de pratique *Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45*, la preuve produite en réponse à l'avis prévu à l'article 45 doit établir l'emploi de la marque de commerce déposée par le propriétaire inscrit, un licencié du propriétaire inscrit ou un cessionnaire en droit d'être inscrit en tant que propriétaire inscrit.

[11] En l'espèce, suivant la réception de l'avis prévu à l'article 45, l'ancien agent de marques de commerce et représentant pour signification de Canada Home au dossier a informé le registraire qu'il ne représentait plus la propriétaire inscrite, Canada Home, en ce qui concerne l'enregistrement en cause et a demandé au registraire de transmettre toute la correspondance future [TRADUCTION] « à l'attention du nouveau représentant pour signification, M. Gary Taylor, au 103 – 1600, 6^e Avenue Ouest [à] Vancouver, en Colombie-Britannique [...] ».

[12] La correspondance suivante reçue par le registraire était l'affidavit de M. Taylor, souscrit le 18 septembre 2013. Aucune lettre n'accompagnait cet affidavit.

[13] Je reproduis ci-après les passages pertinents de l'affidavit de M. Taylor se rapportant à la question de la propriété de la Marque :

[TRADUCTION]

Je, Gary Richard Taylor, président de [Transcona], de la ville de Vancouver dans la province de la Colombie-Britannique, DÉCLARE SOUS SERMENT :

1. Je suis le fondateur et directeur général de [Canada Home], qui a, à l'origine, produit la demande relative à la [Marque] le 15 février 2005, laquelle a été enregistrée par [l'Office] le 21 janvier 2008.

[...]

3. Les actifs, y compris les marques de commerce, détenus par [Canada Home] ont été acquis par [la société 6995900] en juillet 2008. Je suis le fondateur et directeur général de [la société 6995900] [...].

[...]

6. Les actifs de [la société 6995900] ont été acquis par [Transcona] en février 2012. Je suis le fondateur et directeur général de [la société 6995900] et de [Transcona]. [...]

[14] Ainsi, selon l'affidavit de M. Taylor, Canada Home n'était plus propriétaire de la Marque lorsque la présente procédure prévue à l'article 45 a été entamée. Canada Home n'était pas non plus propriétaire de la Marque au cours de la Période pertinente.

[15] Le fait que, à ce jour, le transfert de propriété n'est toujours pas inscrit malgré la longue période qui s'est écoulée depuis que Transcona a acquis la Marque n'est pas en soi fatal en l'espèce pour les raisons qui suivent.

[16] Il n'existe aucune obligation d'inscrire un changement de propriété au registre des marques de commerce, et la Cour a statué qu'une cession peut être valable même si elle n'est pas inscrite [*Sim & McBurney c Buttino Investments* (1996), 66 CPR (3d) 77 (CF 1^{re} inst)]. De plus, rien n'exige qu'une cession soit faite par écrit [*Macleod Dixon LLP c Kayden Instruments Inc* (2009), 78 CPR (4th) 297 (COMC)].

[17] Un successeur en titre non inscrit peut répondre à l'avis prévu à l'article 45 et obtenir gain de cause s'il convainc le registraire qu'il était propriétaire de la marque déposée au cours de la période pertinente. Je ne vois rien dans la preuve qui, à première vue, remet en question les déclarations sous serment de M. Taylor en ce qui concerne la propriété de la Marque.

[18] En tout état de cause, la procédure prévue à l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce autre que la procédure litigieuse courante [*United Grain Growers c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)]. De plus, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Par conséquent, il est préférable de traiter des questions de propriété en produisant une demande auprès de la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi [*Riches McKenzie & Hebert LLP c Set Products, Inc* 2014 COMC 246 (CanLII)].

L'emploi de la Marque démontré par l'affidavit de M. Taylor

[19] Je souligne que, au paragraphe 9 de son affidavit, M. Taylor affirme que son affidavit et les pièces qui l'accompagnent [TRADUCTION] « représentent des *renseignements très confidentiels* pour notre société et nous demandons que ces renseignements ne soient communiqués à aucune partie autre que [l'Office] et [la Partie requérante] ».

[20] Cependant, aux termes de l'article 29 de la Loi, le registre et les documents sur lesquels reposent les inscriptions qu'il renferme sont accessibles à l'inspection publique au bureau du registraire. En conséquence, le registraire estime qu'il n'a pas le pouvoir de garder confidentiels l'affidavit de M. Taylor et les pièces qui l'accompagnent.

[21] Maintenant, en ce qui concerne la preuve produite pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Services, M. Taylor affirme que, de janvier 2005 à juillet 2008 (c'est-à-dire bien avant la Période pertinente), Canada Home [TRADUCTION] « a fait la promotion de [la Marque] en tant que système d'annonce pour les courtiers immobiliers et système de gestion des médias en ligne sur le site Web *www.CanadaHomeGuide.ca* de la société ».

[22] En particulier, M. Taylor affirme que [TRADUCTION] « ConnectedBroker^{MC} fait partie d'une série de marques en ligne que Canada Home a commercialisées auprès des annonceurs dans le domaine immobilier, dont les marques :

- a. Courtiers immobiliers : ConnectedBroker^{MC}
- b. Agents immobiliers : ConnectedAgent^{MC}
- c. Constructeurs de maisons neuves : ConnectedBuilder^{MC}
- d. Propriétaires : ConnectedLandlord^{MC}
- e. Rénovation résidentielle : ConnectedAdvertiser^{MC} ».

[23] Comme je l'ai déjà indiqué, M. Taylor affirme que les actifs, y compris les marques de commerce, de Canada Home, ont été acquis par la société 6995900 en juillet 2008. M. Taylor affirme que, en mars 2010, dans le but d'accroître la promotion de la Marque en tant que [TRADUCTION] « réseau » en ligne, la société 6995900 a modifié l'image de marque du site *www.CanadaHomeGuide.ca* et l'a relancé en tant que *www.CanadaHomeGuide.tv*.

[24] Comme je l'ai déjà indiqué, M. Taylor affirme que les actifs de la société 6995900 ont été acquis par Transcona en février 2012. Il affirme que Transcona [TRADUCTION] « en est actuellement à mettre au point et se prépare à lancer (dans les prochains mois) un important réseau de magasinage en ligne qui intègre chacune des marques et marques de commerce "Connected" énumérées [ci-dessus] ».

[25] M. Taylor affirme que [TRADUCTION] « nos investissements dans la création de produits Web, les téléventes, les stratégies de commercialisation, pour obtenir des marques de commerce et des domaines Web liés au concept de la marque "Connected" démontrent que nous avons un intérêt important à l'égard de la protection de la [Marque] ». Il ajoute que la Marque [TRADUCTION] « a une valeur essentielle pour la famille de marques de commerce de notre société et pour les ventes et les stratégies de commercialisation que notre société emploiera auprès des courtiers immobiliers en 2014 ».

[26] À l'appui de ses allégations d'emploi de la Marque susmentionnées, M. Taylor joint les pièces suivantes :

- Pièce B : une copie d'une présentation PowerPoint intitulée « CanadaHomeGuide HomeLife »;
- Pièce C : une copie d'un document de deux pages intitulé « CanadaHomeGuide.tv (CHGTV) Features & Benefits » (Caractéristiques et avantages de CanadaHomeGuide.tv (CHGTV));
- Pièce D : des copies de courriels transmis à des [TRADUCTION] « clients cibles »;
- Pièce E : des copies de factures;
- Pièce F : un imprimé du site Web <https://dcc.godaddy.com> présentant les dates de création et d'expiration du 14 novembre 2003 et du 14 novembre 2013, respectivement, du nom de domaine *connectedbroker.com*.

[27] M. Taylor affirme que la présentation PowerPoint intitulée « CanadaHomeGuide HomeLife » dont fait état la Pièce B et le document « CanadaHomeGuide.tv (CHGTV)

Features & Benefits » (Caractéristiques et avantages de CanadaHomeGuide.tv (CHGTV)) dont fait état la Pièce C fournissent des exemples de la manière dont la Marque a été annoncée aux courtiers immobiliers en 2010 par l'entremise de téléventes. Il affirme également que les Pièces B et C ont été jointes aux exemples de courriels produits dans la Pièce D.

[28] Après examen de ces pièces, je souligne que :

- i. la seule mention de la Marque dans la présentation PowerPoint produite comme Pièce B se trouve à la page 5 et se présente comme suit : « Register Your ConnectedBroker Channels » (Inscrivez vos réseaux ConnectedBroker). Cependant, aucune mention n'est faite de chacun des Services liés à la Marque;
- ii. le document de deux pages produit comme Pièce C décrit le site Web *www.CanadaHomeGuide.tv* comme suit :

[TRADUCTION]

[...] réseau social pour l'industrie de l'habitation visant à permettre aux courtiers et aux agents immobiliers de gérer leurs stratégies d'exploitation des médias sociaux en combinant les caractéristiques des plus grands réseaux sociaux à notre système de gestion des médias ConnectedBroker^{MC} et ConnectedAgent^{MC}, qui permet aux membres de devenir des éditeurs et des diffuseurs dans la gestion de leurs stratégies de promotion de leur marque et de leurs propriétés.

Les caractéristiques et les avantages du [TRADUCTION] « système de gestion des médias ConnectedBroker^{MC} et ConnectedAgent^{MC} de CHGTV » sont à leur tour décrits comme suit :

○ [TRADUCTION]

Importation automatique des données du service interagences

Importation directe d'inscriptions immobilières dans le réseau de chaque membre et dans la base de données interrogeable de CHGTV

○ *Éditeur de nouvelles*

Mises à jour – permet aux membres de publier des mises à jour « de type Twitter » de 140 caractères

Blogue – permet aux agents et aux membres de tenir un blogue personnel ou commercial

Communiqués – permet aux membres de promouvoir les annonces dignes de la presse

- *Diffuseur vidéo*
Chaîne vidéo – permet aux membres de gérer une chaîne vidéo « de type YouTube » pour tous leurs vidéos personnels et les vidéos de leurs propriétés
- *Réseautage professionnel et avec les clients*
Réseautage professionnel – permet aux membres de bâtir un réseau professionnel « de type LinkedIn »
Réseautage avec les clients – permet aux membres de bâtir leur réseau de partisans/renvois « de type Facebook »
- *Service de souscription aux médias sociaux*
Permet aux membres et aux usagers de publier tout contenu lié aux propriétés et contenu informationnel sur les réseaux de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube
- *Messagerie instantanée* (à compter de l'automne 2010)
Permet aux membres d'interagir avec les usagers qui visitent leur réseau au moyen de la messagerie instantanée
- *Gestionnaire mobile* (à compter de l'automne 2010)
Permet aux membres de mettre à jour le statut des inscriptions personnelles et immobilières et de promouvoir ces mises à jour sur le marché en temps réel (les mises à jour comprennent les visites libres, les réductions de prix, le statut « vendu »)
- *Études de marché* (à compter de l'automne 2010)
Permet aux membres d'employer des outils de sondage pour recueillir des renseignements sur le marché auprès des gens qui visitent leur réseau

Il n'existe aucune preuve dans l'affidavit de M. Taylor que les caractéristiques et les avantages portant la mention [TRADUCTION] *À compter de l'automne 2010* ont effectivement été offerts pour exécution au cours de la Période pertinente.

Quant aux autres caractéristiques et avantages, on ne sait pas dans quelle mesure ils correspondent à chacun des Services. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin;

- iii. seulement un des courriels contenus dans la Pièce D porte une date comprise dans la Période pertinente, soit un courriel du 8 juillet 2010 transmis par M. Taylor en tant que président et directeur général de CanadaHomeGuide.tv à Jonathan Cooper, comportant la pièce jointe présentée dans la Pièce C. Je reviendrai sur cette pièce un peu plus loin;

- iv. les spécimens de factures contenus dans la Pièce E sont tous antérieurs à la Période pertinente et la majorité d'entre eux ne mentionnent pas la Marque. Comme l'a souligné la Partie requérante, le seul élément compris dans la Période pertinente est contenu dans le Contrat n° SR451, daté du 27 juillet 2009, qui indique la date de fin du 26 juillet 2010 pour une page Web CONNECTEDAGENT et une page Web CONNECTEDADVERTISER, mais qui ne mentionne pas la Marque;
- v. il n'existe aucune preuve quant à la disponibilité pour les Canadiens ou à la présentation aux Canadiens du site Web mentionné dans la Pièce F au cours de la Période pertinente. Comme l'a souligné la Partie requérante, il n'est pas possible de conclure à l'emploi de la Marque sur un tel site Web au cours de la Période pertinente.

[29] Ainsi, l'élément essentiel de la preuve pertinente se trouve dans le courriel du 8 juillet 2010 transmis par M. Taylor en tant que président et directeur général de CanadaHomeGuide.tv à Jonathan Cooper, comportant la pièce jointe présentée dans la Pièce C.

[30] J'indiquerai à cette étape de mon analyse que, bien qu'aucune explication ne soit fournie quant à la relation entre CHGTV et la société 6995900 (ou Transcona, selon le cas), je suis disposée à conclure que l'emploi de la Marque par CHGTV équivalait à l'emploi par la société 6995900 (ou Transcona, selon le cas) au titre de l'article 50 de la Loi, comme M. Taylor est désigné comme étant le président et directeur général de toutes ces entités [*Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* 1998 CanLII 9107 (CF)].

[31] La Partie requérante soutient que la preuve d'un courriel unique transmis à un client éventuel au cours de la Période pertinente n'établit pas l'emploi *prima facie* requis de la Marque en liaison avec les Services.

[32] En particulier, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a rien dans le courriel du 8 juillet 2010 ou ailleurs qui indique que l'Inscrivante était prête à exécuter les Services ou a effectivement exécuté de tels Services pour Jonathan Cooper ou quiconque au Canada au cours de la Période pertinente. Elle soutient que l'affidavit de M. Taylor identifie seulement Jonathan Cooper de MacDonald Realty en tant que [TRADUCTION] « client cible » et qu'il ne précise pas s'il s'agit d'un courtier ou d'un agent immobilier ou même s'il est situé au Canada.

[33] Je ne suis pas d'accord avec la position de la Partie requérante.

[34] Si le corps du courriel du 8 juillet 2010 renferme peu de correspondance, il doit être examiné parallèlement à la pièce jointe de la Pièce C et à l'affidavit de M. Taylor dans son ensemble.

[35] M. Taylor déclare expressément au paragraphe 3 de son affidavit que les exemples de courriels produits dans la Pièce D ont été transmis à des *courtiers* immobiliers (je souligne). On peut déduire de l'affidavit de M. Taylor dans son ensemble, surtout compte tenu de la Pièce A, qui indique que les marchés de CHGTV comprennent les marchés locaux, régionaux, *provinciaux* (je souligne) et nationaux, que ces courtiers immobiliers sont situés au Canada.

[36] Pour revenir à la Pièce C, il apparaît clairement que les services qui y sont décrits étaient offerts pour exécution au moment de l'envoi du courriel du 8 juillet 2010, à l'exception de ceux qui sont soulignés ci-dessus et qui portent la mention [TRADUCTION] *À compter de l'automne 2010*. Comme je l'ai déjà indiqué, il suffit que la Marque soit montrée dans l'annonce de tels services pour qu'il y ait emploi aux termes de l'article 4(2) de la Loi.

[37] Quels étaient donc les services offerts pour exécution en juillet 2010 selon la pièce jointe de la Pièce C?

[38] Comme je l'ai déjà indiqué, on ne sait pas dans quelle mesure les autres caractéristiques et avantages correspondent à chacun des Services.

[39] En particulier, M. Taylor ne déclare nulle part expressément dans son affidavit que la Marque a été employée au cours de la Période pertinente en liaison avec chacun des Services décrits dans l'enregistrement en cause.

[40] Ceci dit, j'estime qu'on peut raisonnablement comprendre de la Pièce C que les services décrits dans l'enregistrement en cause comme étant la [TRADUCTION] « fourniture de services de gestion de l'information et de marques sur le Web et services de promotion pour des tiers dans le domaine de l'immobilier au moyen de réseaux de communications intégrés » étaient offerts pour exécution au moment de l'envoi du courriel du 8 juillet 2010.

[41] Cependant, en l'absence d'observations précisant le lien entre les services décrits dans la Pièce C et chacun des autres services visés par l'enregistrement, j'estime que la preuve est ambiguë quant à la question de savoir si l'emploi de la Marque a été établi en liaison avec de tels services au cours de la Période pertinente, une ambiguïté que je dois interpréter à l'encontre des intérêts de l'Inscrivante [*Aerosol Fillers, précité*].

[42] J'aimerais ajouter que l'affidavit de M. Taylor ne présente pas les raisons du défaut d'emploi ni de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces autres services au cours de la Période pertinente. Comme l'a souligné la Partie requérante, l'affidavit de M. Taylor mentionne simplement un lancement futur d'un [TRADUCTION] « important réseau en ligne » qui intégrera la Marque de même que l'engagement général et l'intérêt du déposant à l'égard de la promotion et de la protection de la Marque et des marques connexes en 2014. Cependant, une intention déclarée de reprendre l'emploi d'une marque de commerce dans un avenir rapproché ne constitue pas une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de cette marque [*Scott Paper Ltd c Smart & Biggar (2008)*, 65 CPR (4th) 303 (CAF)].

[43] En outre, comme l'a souligné la Partie requérante, bien que M. Taylor puisse considérer que la Marque fait partie de la famille de marques de commerce de sa société, l'emploi de marques prétendument liées ou d'une famille de marques ou les investissements à leur égard ne devraient avoir aucune incidence sur l'état de l'enregistrement de la Marque en cause.

Décision

[44] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier les services suivants de l'enregistrement [TRADUCTION] : fourniture de systèmes de gestion administrative dans le domaine de l'immobilier, nommément systèmes pour la gestion de la documentation en immobilier, de listes d'indication de fournisseurs de services, de raccordements des services publics, de relations de ventes, de campagnes de commercialisation et de recherches de multiples inscriptions à distance au moyen de réseaux de communications locaux ou mondiaux; services de gestion de sites Web.

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

[TRADUCTION]

Fourniture de services de gestion de l'information et de marques sur le Web et services de promotion pour des tiers dans le domaine de l'immobilier au moyen de réseaux de communications intégrés.

Le tout conformément aux dispositions de l'article 45(5) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.