

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 119

Date de la décision : 2017-09-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Hunky Haulers Inc.

Partie requérante

et

**Friedman and Soliman Enterprises,
LLC**

Propriétaire inscrite

**LMC798,695 pour la marque de
commerce COLLEGE HUNKS
MOVING**

Enregistrement

[1] Le 4 juin 2015, à la demande de Hunky Haulers 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 Friedman and Soliman Enterprises, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC798,695 de la marque de commerce COLLEGE HUNKS MOVING (la Marque).

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

(1) Services de déménagement.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique dans l’établissement et l’exploitation d’entreprises de déménagement.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 4 juin 2012 et le 4 juin 2015. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque avait été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, comme suit :

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 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 » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce est suffisant 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 ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son président, Nicolas Friedman, souscrit le 27 octobre 2015 à Tampa en Floride. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Friedman atteste que College Hunks Moving est [TRADUCTION] « l'un de deux concepts de franchisage offerts par les sociétés affiliées (et titulaires de licence autorisés) de la [Propriétaire] au Canada et aux États-Unis ». Il explique que la Marque est octroyée sous licence au Canada par l'intermédiaire de la société canadienne affiliée de la Propriétaire, CHHJ Franchising Canada Ltd. (la Licenciée), qui a été constituée en société le 6 janvier 2011 pour vendre des franchises de College Hunks Moving et de College Hunks Hauling Junk au Canada.

[9] Il atteste également que la Marque a été employée au Canada [TRADUCTION] « au moyen de nombreux canaux de publicité ». À l'appui de son allégation d'emploi, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Friedman :

- La pièce A est constituée d'extraits d'un « Franchise Disclosure Document » [document d'information sur la franchise] de la Licenciée, daté du 1^{er} novembre 2012, d'une « Development Agent Agreement » [entente de l'agent de développement], sans date, et d'un « Certificate of Franchisor » [certificat du franchiseur], daté du 28 novembre 2012. Le document d'information sur la franchise comprend des [TRADUCTION] « renseignements à l'intention des franchisés potentiels de franchises de College Hunks Hauling Junk^{MC}/College Hunks Moving^{MD} ». M. Friedman atteste que, conformément aux lois de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, le document d'information sur la franchise doit être présenté aux franchisés potentiels.

La Marque figure sur le document d'information sur la franchise et sur l'entente de l'agent de développement.

- La pièce B est constituée de deux brochures qui, confirme M. Friedman, ont été distribuées à [TRADUCTION] « environ 25 franchisés potentiels au Canada entre 2012 et le 30 mai 2015 ». La première brochure présente un aperçu de la « College Hunks Franchise Opportunity » [occasion de franchise de College Hunks], notamment : « World-Class Training and Support » [Formation et soutien de calibre international]. Elle indique que le [TRADUCTION] « modèle de franchise de College Hunks est maintenant disponible au Canada » et que « des occasions de développement local sont également possibles pour le Canada ». La Marque figure dans la brochure sur une photographie et sur une image d'un camion de déménagement.

La deuxième brochure indique que [TRADUCTION] « Nous octroyons des franchises de College Hunks Hauling Junk et College Hunks Moving au Canada ».

- La pièce C consiste en une photocopie d'un laissez-passer gratuit pour le Salon national de la franchise et des occasions d'affaires qui a eu lieu en janvier 2013 à Toronto. M. Friedman atteste que ces laissez-passer gratuits ont été [TRADUCTION] « distribués aux franchisés canadiens potentiels pour les encourager à y participer » et ont été distribués

« à au moins dix personnes au Canada ». La Marque figure sur le côté d'un camion de déménagement illustré sur le laissez-passer.

- La pièce D est un article tiré de Wikipédia portant sur « College Hunks Hauling Junk » et indiquant que [TRADUCTION] « College Hunks Hauling Junk et College Hunks Moving fournissent des services de ramassage d'objets indésirables, des services complets de déménagement local et de longue distance et des services de déménagement de bureau ». À côté de la mention « Areas served » [Régions desservies], on retrouve « United States and Canada » [États-Unis et Canada]. M. Friedman affirme que cette mention n'a [TRADUCTION] « été modifiée par aucun représentant de la [Propriétaire] ni la Licenciée, ni par toute autre partie, depuis le 4 juin 2008 ».
- La pièce E est constituée d'imprimés extraits du site Web *collegehunksfranchise.com*. Les imprimés présentent des liens et des numéros de téléphone permettant d'obtenir des [TRADUCTION] « renseignements sur le franchisage », de même qu'une section présentant en détail les coûts et les frais connexes. Il y a également une brève description de « College Hunks Hauling Junk ». M. Friedman atteste que de tels extraits sont accessibles au Canada et sont [TRADUCTION] « en ligne depuis déjà au moins 2014 ». La Marque figure sur l'image d'un camion de déménagement.
M. Friedman explique que le site Web a été adapté pour le Canada par l'ajout d'un avis de non-responsabilité indiquant que la franchise, [TRADUCTION] « bien qu'elle soit offerte dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de l'Ontario, ne constitue pas une offre légale si le franchisé n'a pas d'abord reçu une copie du document d'information sur la franchise approprié ».
- La pièce F est un imprimé d'un courriel daté du 15 août 2015 précisant le nombre de vues de *collegehunksfranchise.com* pour 2014 et pour la première moitié de 2015. Le courriel indique que les chiffres représentent des « visiteurs uniques » et [TRADUCTION] « des personnes réelles dans les régions attirées vers le site par l'intermédiaire de notre marketing ». Je souligne que 439 vues en provenance du Canada sont indiquées pour 2014 et que 611 vues sont indiquées pour la première moitié de 2015.
- La pièce G est constituée d'un imprimé du compte Twitter de « The College Hunks ». Dans la description de la page se trouve la mention « College Hunks Hauling and

Moving ». La Marque figure sur l'illustration d'un camion. M. Friedman souligne que la page fait référence à des endroits aux États-Unis et au Canada.

- La pièce H est un article en ligne daté du 17 septembre 2012 tiré du site Web de *Business World Magazine* et intitulé « College Hunks Hauling Junk and College Hunks Moving » [College Hunks Hauling Junk et College Hunks Moving]. L'article indique que [TRADUCTION] « College Hunks [...] offre actuellement des occasions de franchisage au Canada », que [TRADUCTION] « College Hunks offre à ses franchisés une vaste gamme de formations » et que « en plus du processus de préouverture, qui comprend une formation sur place de sept jours, [Chris Jackson, le directeur du marketing] en personne forme les franchisés en matière de marketing et de culture ». L'article comprend une photographie d'un camion de déménagement arborant la Marque.
- La pièce I est un article en ligne daté du 7 octobre 2014 tiré du site Web de *Marketwired*. Bien que la Marque elle-même ne soit pas mentionnée, l'article fait référence à la popularité de « College Hunks Hauling Junk » et indique que [TRADUCTION] « la franchise continue d'offrir des occasions partout aux États-Unis et au Canada ». M. Friedman atteste que l'article a été distribué à [TRADUCTION] « au moins 100 bureaux de presse » au Canada.
- La pièce J est constituée de copies de six courriels, dont trois sont datés de la période pertinente. M. Friedman explique que ces courriels sont des échanges entre la Licenciée et des licenciés canadiens potentiels de franchises de College Hunks Moving ou de College Hunks Hauling Junk.

ANALYSE

[10] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire confirme qu'aucune franchise n'a été octroyée au Canada au cours de la période pertinente. En effet, bien que la preuve démontre un certain intérêt de la part de franchisés potentiels, il semble qu'aucune franchise de College Hunks Moving n'ait été octroyée au Canada.

[11] Néanmoins, il ressort clairement de la preuve dans son ensemble que la Propriétaire, par l'intermédiaire de la Licenciée, offrait et était prête à exécuter les services de franchisage visés par l'enregistrement au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente.

Comme l'a souligné précédemment la Propriétaire, la présente espèce est semblable à l'affaire *Brouillette Kosie Prince c Great Harvest Franchising, Inc*, 2009 CF 48. Dans cette affaire, citant *Wenward, supra*, la Cour fédérale a confirmé que le fait d'*offrir* des services de franchisages de [TRADUCTION] « boulangerie de détail » était suffisant pour maintenir les enregistrements en question en ce qui concerne ces services de franchisage.

[12] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services (2), [TRADUCTION] « Services de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation d'entreprises de déménagement », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] Dans ses représentations, la Propriétaire cite également l'affaire *Great Harvest* à l'appui de son allégation portant que les services (1), [TRADUCTION] « services de déménagement », devraient également être maintenus.

[14] Cependant, il existe une distinction entre l'offre des services de franchisage enregistrés et l'offre réelle de [TRADUCTION] « services de déménagement ». Rien n'indique que les [TRADUCTION] « services de déménagement » en tant que tels étaient offerts au Canada au cours de la période pertinente. À cet égard, rien n'indique que la Propriétaire ou la Licenciée offrait ou était prête à offrir ces services au Canada au cours de la période pertinente. Vraisemblablement, ces services auraient été offerts et exécutés par un franchisé. Même s'il existait un franchisé au Canada, il aurait tout de même été nécessaire de présenter une certaine preuve d'emploi de la Marque en liaison avec ces [TRADUCTION] « services de déménagement » au-delà des pièces susmentionnées.

[15] Il s'agit de circonstances contraires à celles dans *Great Harvest*, alors que la preuve établissait que, dans une certaine mesure, le propriétaire inscrit dans cette affaire avait lui-même exécuté les services [TRADUCTION] « d'exploitation... de boulangeries de détail », qui étaient également en cause dans cette affaire. En l'espèce, il n'y a aucune preuve comparable.

[16] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services de déménagement » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en ce qui concerne les services (1), l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[18] 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, l'enregistrement sera modifié afin de radier les services (1) [TRADUCTION] « services de déménagement » de l'état déclaratif des services selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Services de franchisage, notamment aide technique dans l'établissement et l'exploitation d'entreprises de déménagement.

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.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Boughton Law Corporation

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Drake Marks Associates

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE