



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

Référence : 2017 COMC 139

Date de la décision : 2017-10-06

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.

Partie requérante

et

Tridel Corporation

Propriétaire inscrite

**LMC787,893 pour la marque de
commerce RÊVE**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC787,893 de la marque de commerce RÊVE (la Marque), détenu par Tridel Corporation (la Propriétaire).

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

[TRADUCTION] : « développement, conception, planification, construction, vente, location et

gestion de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons » (les Services).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 20 août 2015, 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 la Propriétaire. L'avis a été donné à la demande de Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante).

[5] L'avis prévu à l'article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle avait employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 20 août 2012 et le 20 août 2015 (la Période pertinente), en liaison avec les services visés par l'enregistrement. 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 a été employée en dernier lieu et les raisons du 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, 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.

[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 ne sont pas 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 à un moment quelconque au cours de la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Roy Berman, souscrit le 10 novembre 2015 et accompagné des pièces A à H inclusivement.

[9] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] Dans son affidavit, M. Berman atteste qu'il est le vice-président du développement et du contrôle de l'entreprise de la Propriétaire.

[11] M. Berman affirme que la Propriétaire a autorisé Reve Condos Inc. (RCI) et Toronto Standard Condominium Corporation n° 2203 (TSCC) à employer sous licence la Marque au Canada de façon non exclusive. Il allègue que chacune de ces licenciées, de même que la Propriétaire, a employé la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec une partie et/ou l'ensemble des Services » au cours de la Période pertinente.

[12] M. Berman décrit ensuite ce qu'il considère comme un emploi de la Marque par RCI comme suit [TRADUCTION] :

- RCI a fait l'acquisition de la propriété immobilière sise au 560, Front Street West, Toronto, Ontario (la Propriété) et a achevé le développement, la construction et la vente d'unités sur la Propriété;
- Aux termes d'un accord de licence conclu entre RCI et la Propriétaire en date du 25 mars 2010 (l'Accord RCI), la Propriétaire a octroyé à RCI le droit d'employer la Marque dans la poursuite d'activités commerciales liées au développement et à la commercialisation de la Propriété et a produit une version caviardée de cet accord de licence (pièce A);
- Une fois le développement et la construction de la Propriété achevés, RCI a employé la Marque en liaison avec la commercialisation et la vente des unités résidentielles et des espaces de stationnement/casiers invendus; ces activités se sont poursuivies au cours de la Période pertinente par l'installation d'enseignes sur lesquelles la Marque figurait bien en

vue. Des photographies d'affiches indiquant « Lockers for sale » [Casiers à vendre] et « For Sale » [À vendre] et arborant la marque de commerce RÊVE KING WEST sont jointes comme pièce B;

- Au cours de la Période pertinente, RCI a fait paraître des annonces dans des journaux locaux, a fait une campagne de publipostage auprès de clients potentiels et a distribué des brochures, et toutes ces communications arboraient la Marque. Une petite annonce pour des unités sur la Propriété parue dans l'édition du 4 février 2012 du *Globe and Mail* (avant la Période pertinente) et une copie d'un échantillon de brochure pour les suites 3B et 3BT en date du 7 février 2013 sont jointes comme pièce C. Là encore, la marque de commerce qui figure sur ces annonces est RÊVE KING WEST;
- Au cours de la Période pertinente, RCI a vendu onze unités résidentielles et six espaces de stationnement/casiers sur la Propriété.

[13] M. Berman décrit ensuite, dans les termes suivants, comment la Propriétaire exerçait un contrôle sur l'emploi de la Marque [TRADUCTION] :

- Les articles 3, 4 et 8 de l'accord de licence de RCI présentent certains mécanismes permettant à la Propriétaire d'exercer un contrôle sur la qualité des Services, y compris le droit d'inspecter les lieux et de fournir des directives raisonnables quant à la présentation de la Marque;
- Différents administrateurs de la Propriétaire sont également membres du conseil d'administration et de la direction de RCI puisque RCI est une société affiliée à la Propriétaire.

[14] M. Berman décrit ensuite l'emploi de la Marque par son autre licenciée, TSCC, en liaison avec la même Propriété que celle indiquée ci-dessus, dans les termes suivants :

- Un accord de licence a été conclu entre la Propriétaire et TSCC (l'Accord de licence TSCC) en décembre 2014, grâce auquel cette dernière était autorisée à employer la

Marque en liaison avec la gestion de la Propriété. Une copie de cet accord de licence est jointe comme pièce D à l'affidavit de M. Berman.

- La Marque figure bien en vue dans l'entête du papier à lettres vierge de TSCC, dont une copie est jointe comme pièce E à l'affidavit. Cependant, là encore, je souligne que la marque de commerce qui est montrée est RÊVE KING WEST;
- La Marque figurait également en gros caractères sur les enseignes extérieures de la Propriété au cours de la Période pertinente, et figure toujours sur les enseignes de l'entrée principale du hall, bien en évidence derrière le bureau du concierge. M. Berman joint, comme pièce F à son affidavit, des échantillons de photographies montrant lesdites enseignes extérieures et intérieures de la Propriété. Une des enseignes illustrées sur les photographies de l'intérieur de l'immeuble arbore la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[15] M. Berman explique que la Propriétaire exerçait son contrôle sur l'emploi de la Marque par TSCC de la façon suivante :

- Conformément à l'article 3 de leur accord de licence, TSCC emploiera la Marque uniquement en liaison avec les services (tels qu'ils sont indiqués dans l'accord de licence, joint comme pièce D) qui respectent ou dépassent les normes de gestion de copropriétés semblables dans la même région géographique que la Propriété;
- Conformément aux dispositions de l'article 7 de leur accord de licence, TSCC doit respecter les directives données à l'occasion par la Propriétaire quant à la présentation de la Marque.

[16] M. Berman mentionne également une entente de gestion conclue entre TSCC et Del Property Management Inc. (Del Property) en date du 6 décembre 2011, en vertu de laquelle TSCC a confié à Del Property la gestion de la Propriété. Il ajoute que Del Property s'occupe de tous les aspects de la gestion quotidienne des affaires de TSCC.

[17] M. Berman explique que Del Property est une société affiliée à la Propriétaire et qu'il est administrateur et membre de la direction de Del Property. Il ajoute que divers membres de la

direction de la Propriétaire sont également membres du conseil d'administration et de la direction de Del Property.

[18] M. Berman affirme également que Del Property a le mandat de [TRADUCTION] « s'assurer que les normes élevées liées aux services et au mode de vie qu'offre la [Propriétaire] sont respectées dans les copropriétés qu'elle gère ».

[19] Finalement, M. Berman atteste que la Propriétaire a employé la Marque sur ses propres sites Web, *www.tridel.com* et *www.ecosuite.ca*, au cours de la Période pertinente en annonçant la Propriété, jusqu'à la vente de la dernière unité résidentielle de la Propriété. Il joint comme pièces G et H à son affidavit des extraits des sites Web de la Propriétaire qui comprennent des photographies de l'extérieur et de l'intérieur d'un immeuble montrant des enseignes sur lesquelles, allègue-t-il, figure la Marque. La pièce G comprend une photographie de l'extérieur d'un immeuble sur lequel se trouve une enseigne. Cependant, on ne sait pas si c'est la Marque ou RÊVE KING WEST qui figure sur cette enseigne. Sur l'extrait produit comme pièce H, la marque de commerce RÊVE KING WEST figure dans le coin supérieur gauche de la page Web.

[20] Il convient de souligner que, dans la plupart des cas où la marque de commerce RÊVE KING WEST figure sur les pièces produites, le mot RÊVE figure en caractères beaucoup plus gros que les mots KING WEST et dans une police différente de ceux-ci, lesquels figurent sur une deuxième ligne, sous le mot RÊVE.

[21] À partir de cette preuve, et compte tenu des arguments de la Partie requérante, je dois déterminer si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

ANALYSE DE LA PREUVE

[22] La Partie requérante soutient que M. Berman n'a pas indiqué à quel moment RCI a fait l'acquisition de la Propriété et a achevé le développement et la construction de copropriétés à cet endroit. Elle ajoute que M. Berman ne fournit aucun renseignement quant au moment où ces activités ont eu lieu. Par conséquent, même si ces services ont été fournis, rien n'indique que c'était au cours de la Période pertinente.

[23] Je suis d'accord avec la Partie requérante, pour ce qui est des services de construction. Quant aux services de développement, je reviendrai sur cette question un peu plus loin.

[24] En ce qui concerne l'accord de licence RCI en soi, la Partie requérante soutient que :

- a) conformément à l'article 1 de l'accord de licence, le droit accordé à RCI d'employer la Marque se limitait aux activités commerciales liées exclusivement au développement et à la commercialisation de la Propriété. Par conséquent, l'accord de licence n'autorise pas l'emploi de la Marque en liaison avec la vente de copropriétés, d'espaces de stationnement ou de casiers;
- b) Conformément à l'affidavit Berman, une fois le développement et la construction des copropriétés achevés, RCI a employé la Marque en liaison avec la commercialisation et la vente d'unités résidentielles, d'espaces de stationnement et de casiers invendus, et ces activités se sont poursuivies au cours de la Période pertinente. Cependant, ces activités ne correspondraient pas à un emploi de la Marque en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] « développement, conception, planification, construction, ... location de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons » (les Services inutilisés) ou en liaison avec la [TRADUCTION] « gestion de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons » à un moment quelconque au cours de la Période pertinente;
- c) L'affidavit Berman n'indique pas la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu en liaison avec les Services inutilisés ni les raisons du défaut d'emploi;
- d) Si la preuve établit l'emploi de la Marque par RCI au cours de la Période pertinente, c'est tout au plus en liaison avec la [TRADUCTION] « vente...de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons ». Cependant, ces services ne sont pas mentionnés de façon précise dans l'accord de licence et, par conséquent, cet emploi n'a pas été réalisé conformément à un accord de licence valide et ne peut être considéré comme un emploi par la Propriétaire au titre de l'article 50 de la Loi;
- e) Quoi qu'il en soit, s'il y a eu emploi d'une marque de commerce par RCI conformément aux modalités d'un accord de licence conclu avec la Propriétaire, il ne s'agit pas de la Marque, mais plutôt de RÊVE KING WEST.

L'emploi de RÊVE KING WEST correspond à un emploi de la Marque

[25] J'aborderai d'abord le dernier argument. La Partie requérante invoque les arrêts *Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 à l'appui de son argument portant que l'emploi de RÊVE KING WEST ne correspond pas à un emploi de la Marque.

[26] Je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai souligné précédemment, RÊVE figure toujours en caractères beaucoup plus gros que KING WEST et dans une police différente. Dans le contexte du genre des Services, on peut raisonnablement inférer que l'ajout de KING WEST fait référence à un nom de rue. Par conséquent, j'estime que la Marque n'a pas perdu son identité en raison de l'ajout de KING WEST au point de tromper un consommateur ou de l'induire en erreur en ce qui concerne la source des Services (voir *CII Honeywell Bull*).

Emploi de la Marque par RCI

[27] En ce qui concerne l'interprétation qu'a faite la Partie requérante de la portée de l'accord de licence de RCI, j'estime que cette interprétation est trop restrictive. Ces articles doivent être interprétés en conjonction avec le préambule de l'accord de licence.

[28] Les parties pertinentes du préambule et de l'article 1 sont reproduites ci-dessous

[TRADUCTION] :

(...)[RCI] souhaite continuer de temps à autre son emploi de la [Marque] à l'égard des marchandises et des services en liaison avec lesquels la [Marque] est enregistrée, au titre et en application des conditions et des limites énoncées aux présentes;

1. (...)Le droit d'employer la [Marque] est strictement limité à l'emploi de la [Marque en liaison avec les marchandises (« Marchandises ») vendues et les services (« Services ») fournis par [RCI] dans l'exercice d'activités commerciales reliées exclusivement au développement et à la commercialisation du Projet.

[29] Dans ce contexte, contrairement à la description des Services qui figure dans l'enregistrement, le terme [TRADUCTION] « développement » englobe toutes les activités commerciales qui contribuent au développement de la Propriété, y compris les activités de vente et de commercialisation. Par conséquent, je suis d'avis que la vente et la commercialisation des

unités résidentielles, des espaces de stationnement et des casiers sur la Propriété correspond à un emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] : « le développement et la vente de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons ».

[30] Comme cet emploi de la Marque par RCI au Canada s'inscrit dans la portée de l'accord de licence conclu avec la Propriétaire, il s'applique au profit de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

[31] Par conséquent, je conclus qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire en liaison avec [TRADUCTION] : « le développement et la vente de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons » au cours de la Période pertinente, au sens de l'article 4(2) de la Loi.

Emploi de la Marque par TSCC

[32] La Partie requérante soutient que, comme je l'ai indiqué en détail précédemment, l'accord de licence TSCC prévoit l'emploi de la Marque par TSCC uniquement en liaison avec la gestion de copropriétés. De plus, elle soutient que l'accord de licence n'autorise pas un sous-licencié de TSCC à employer la Marque.

[33] Les photographies des enseignes intérieures et extérieures (pièce F) n'établissent pas l'emploi par TSCC, ni par qui que ce soit d'autre, de la Marque en liaison avec l'un quelconque des Services. Elles ne servaient pas à annoncer l'un quelconque des Services. Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que ces enseignes arborant la Marque suggèrent simplement, aussi, que le nom de l'immeuble est peut-être « Rêve » ou « Rêve King West ». Hors contexte, cela ne correspond pas à un emploi de la Marque par TSCC en liaison avec l'un des Services particuliers visés par l'enregistrement.

[34] En ce qui concerne l'emploi allégué par TSCC du papier à lettres (pièce E), la Partie requérante souligne qu'il comprend les indications suivantes [TRADUCTION] : « NAME OF VENDOR: Rêve Condos Inc. » [NOM DU VENDEUR : Rêve Condos Inc.] Je souligne que cette indication confirme simplement que toute activité de vente a été menée par RCI, comme je l'ai indiqué en détail précédemment, et non par TSCC.

[35] Dans l'ensemble, je conviens avec la Partie requérante que les faits décrits aux paragraphes 14 à 16 de l'affidavit Berman en ce qui concerne l'emploi de la Marque par TSCC, que j'ai résumés précédemment, ainsi que les pièces E et F, n'établissent pas un emploi de la Marque par TSCC au cours de la Période pertinente qui pourrait s'appliquer au profit de la Propriétaire suivant l'article 50 de la Loi, comme l'a suggéré la Propriétaire.

Emploi de la Marque par Del Property

[36] La Partie requérante soutient que, même si l'affidavit Berman décrit la relation entre la Propriétaire et Del Property, il n'y a aucune preuve démontrant qu'il existait un accord de licence valide entre TSCC et Del Property qui permettrait d'établir le contrôle direct par la Propriétaire, ou indirect par TSCC, sur les activités de gestion de Del Property. Elle soutient que l'accord de licence TSCC ne l'autorise pas à concéder des sous-licences de la Marque et que rien ne démontre que TSCC ait exercé un contrôle sur les activités de gestion de Del Property.

[37] Del Property agissait à titre d'agent de TSCC, avec qui la Propriétaire avait conclu un accord de licence, mais n'était pas licenciée.. Cependant, y a-t-il eu une preuve des activités de gestion de Del Property? Outre une simple affirmation par M. Berman portant que Del Property gérait tous les aspects de la gestion quotidienne des affaires de TSCC, je ne dispose d'aucune preuve concrète d'emploi de la Marque par Del Property en liaison avec la gestion de la Propriété au cours de la Période pertinente.

Emploi de la Marque par la Propriétaire elle-même

[38] Je conviens avec la Partie requérante que l'annonce sur le site Web de la Propriétaire, en pièce G, n'établit pas un emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la Période pertinente. À cet égard, le mot « Reve » [Rêve], tel qu'il figure dans le texte sur la page Web produite comme pièce G, ne correspond pas à un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée. Ce mot figure dans la même taille et la même police de caractère que le texte qui l'entoure, lequel indique ce qui suit [TRADUCTION] : « ...écosuites durables au sein de la communauté Element en 2007, puis avec la deuxième génération d'écosuites au sein de la communauté Reve en 2011 ». Ainsi, il serait perçu, sous le coup de la première impression, comme étant employé comme le nom d'une propriété immobilière.

[39] Sur la pièce H, la marque de commerce RÊVE KING WEST figure dans le coin supérieur gauche de la page Web. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'admets que l'emploi de la marque de commerce RÊVE KING WEST correspond à un emploi de la Marque. On retrouve également le texte qui suit [TRADUCTION] :

L'éco-suite est vendue. Pour connaître les autres unités disponibles au Rêve et aux autres emplacements de Tridel au centre-ville de Toronto, veuillez communiquer avec le Centre de présentation. (soulignement à titre d'hyperlien)

[40] Je conviens avec la Partie requérante que la mention de « Rêve » dans le corps du texte correspond simplement pas au nom de l'immeuble. Cependant, si l'on considère la page Web dans son ensemble, y compris la présentation de la marque de commerce RÊVE KING WEST (de la façon décrite précédemment) dans le coin supérieur gauche de la page Web, j'estime que son contenu constitue une annonce par la Propriétaire de la vente de copropriétés en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente.

[41] Par conséquent, j'admets également que cela vient établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services de [TRADUCTION] « vente » de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons en liaison avec la Marque puisque ces services ont été annoncés au Canada au cours de la période pertinente.

Aucune preuve d'emploi en liaison avec les Services inutilisés

[42] Je conviens avec la Partie requérante que je ne dispose d'aucune preuve d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente par la Propriétaire et/ou ses licenciés en liaison avec l'un des Services inutilisés ainsi qu'en liaison avec la [TRADUCTION] « gestion de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons ». De plus, la Propriétaire n'a pas indiqué la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu en liaison avec chacun des Services inutilisés et les raisons du défaut d'emploi;

DÉCISION

[43] En résumé, je conclus que l'emploi de la Marque a été établi, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, par la Propriétaire et/ou ses licenciés autorisés en liaison avec les services de

[TRADUCTION] « développement et vente » de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons.

[44] Cependant, la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les services de [TRADUCTION] : « conception », « planification », « construction », « location » et gestion » de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons. De plus, la Propriétaire n'a présenté aucun fait qui pourrait être considéré comme une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens de l'article 45(3) de la Loi.

[45] Par conséquent, 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 de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC787,893 sera modifié afin de couvrir seulement les services suivants [TRADUCTION] :

« développement et vente de projets immobiliers résidentiels, d'ensembles résidentiels et de maisons ».

Jean Carrière,
Membre
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

AGENTS AU DOSSIER

DelZotto, Zorzi LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE