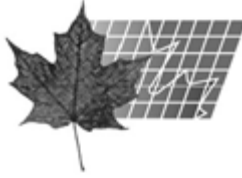


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 108

Date de la décision : 2020-09-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Thor Tech, Inc.

Partie requérante

et

Quantum Enterprises Incorporated

Propriétaire inscrite

LMC847,624 pour QUANTUM

Enregistrements

AUTOMOTIVE GROUP

LMC847,634 pour QUANTUM

INTRODUCTION

[1] Le 14 décembre 2017, à la demande de Thor Tech, Inc. (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a donné des avis prévus à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 (la Loi) à Quantum Enterprises Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n^o LMC847,624 pour la marque de commerce QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP et LMC847,634 pour la marque de commerce QUANTUM (collectivement, les Marques).

[2] La Marque QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP (la Marque QAG) est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

- (1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, bouteilles pressables, gourdes.
- (2) Vêtements, nommément teeshirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants.
- (3) Articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball.
- (4) Miroirs de poche, muraux et à main.
- (5) Serviettes en papier et en tissu.
- (6) Tapis d'automobile, paillasons et tapis, valises et tapis de coffre pour véhicules automobiles.
- (7) Serviettes de table en papier et en tissu.
- (8) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres.
- (9) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.
- (10) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, tablettes à écriture et à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas avec carnet d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et portefeuilles.
- (11) Bijoux; montres et horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; boîtes à bijoux; anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; bracelets de montre; épingles à cravate, pinces à cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives.

SERVICES

- (1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles.

- (2) Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles.
- (3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile.
- (4) Services financiers dans le domaine des véhicules automobiles, notamment financement de l'achat et du crédit-bail de véhicules automobiles neufs et d'occasion.
- (5) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.
- (6) Services aux entreprises, notamment gestion des relations avec les clients en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; gestion des stocks en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces automobiles; services de dépannage et d'entretien en ligne dans le domaine des véhicules automobiles; services de commande en ligne proposant des véhicules automobiles correspondant aux critères de l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, notamment diffusion d'information en ligne l'établissement des prix, les tarifs de crédit-bail et de location, options associées aux véhicules automobiles, location de véhicules automobiles et spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des véhicules automobiles.
- (7) Exploitation de clubs automobiles.
- (8) Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles.
- (9) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

[3] La Marque QUANTUM est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

- (1) Contenants à boissons, notamment grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, bouteilles pressables, gourdes.
- (2) Articles de sport, notamment bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre bâtons de golf, fourchettes à gazon; tés de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball.
- (3) Miroirs de poche, muraux et à main.
- (4) Serviettes en tissu.
- (5) Tapis d'automobile, paillasons et tapis, valises et tapis de coffre pour véhicules automobiles.
- (6) Serviettes de table en tissu.

(7) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres.

(8) Instruments d'écriture, de dessin et de peinture, notamment pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, notamment décalcomanies; reliures à anneaux; agendas avec carnet d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires téléphoniques; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et portefeuilles.

SERVICES

(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles.

(2) Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles.

(3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile.

(4) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

(5) Services d'affaires, notamment services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles; services de dépannage et d'entretien en ligne dans le domaine des véhicules automobiles; services de commande en ligne proposant des véhicules automobiles correspondant aux critères de l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, notamment diffusion d'information en ligne sur le prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules automobiles et les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des véhicules automobiles.

(6) Exploitation de clubs automobiles.

(7) Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles.

(8) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que les produits devraient être complètement radiés des deux enregistrements, et que les listes des services enregistrés doivent être maintenues en partie.

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits et services visés par l'enregistrement, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle les Marques ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur

défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 14 décembre 2014 au 14 décembre 2017.

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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 les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de 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 cette procédure 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 et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (*John Labatt*)].

[8] La présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, 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)].

[9] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Kenneth Eugene Szekely, tous deux souscrits le 12 juin 2018. Les deux affidavits sont essentiellement identiques. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M. Szekely est le président et chef de la direction de la Propriétaire ainsi que de Quantum Automotive MBB Incorporated, connue sous le nom de Quantum Automotive Group Incorporated jusqu'au 28 décembre 2016. Il explique que cette dernière entité était la propriétaire inscrite des Marques jusqu'au 28 décembre 2016, date à laquelle elle a cédé tout droit, titre et intérêt dans les Marques à la Propriétaire actuelle. Il ajoute que Quantum Automotive MBB Incorporated continue d'employer les Marques en vertu d'un contrat de licence dans lequel la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services associés aux Marques. Tout au long du corps de son affidavit, M. Szekely fait référence à ces entités collectivement comme « Quantum Automotive » [QA].

[11] M. Szekely explique que QA a mené des activités dans le domaine des biens et services de véhicules automobiles haut de gamme de 2012 à aujourd'hui, notamment par l'entremise de son concessionnaire automobile Mercedes-Benz situé à Burlington, en Ontario. Il affirme que par l'entremise de ce concessionnaire, QA achète et vend des véhicules automobiles neufs et d'occasion. Ses clients comprennent d'autres concessionnaires et grossistes ainsi que des clients de détail; de plus, les ventes sont effectuées sur une base individuelle et en tant que flotte de véhicules, tant par le biais de ventes directes que par le biais du financement d'achat et de la location-bail arrangés par et par la Propriétaire. De plus, M. Szekely énonce que le concessionnaire QA a fourni des services d'entretien, de réparation, de travaux structurels et de carrosserie en cas de collision, de modification et de personnalisation de véhicules automobiles, ainsi que de la vente de pièces de véhicules automobiles aux consommateurs individuels et à d'autres concessionnaires et installations de réparation. Il ajoute que pendant la période pertinente, QA a offert :

[TRADUCTION]

une vaste gamme d'accessoires Mercedes-Benz et d'autres accessoires de véhicules à moteur, y compris des pneus, des roues, des moyeux, des tapis de plancher, des revêtements de cargaison, des bavettes garde-boue, des passerelles, des ampoules, des porte-clés, des breloques de porte-clés et des vêtements et des gants, des boutons de manchette, des jouets et des tasses à café et des tasses à boire et des tasses de voyage autorisés Mercedes-Benz et arborant ce logo.

[12] En plus de son concessionnaire, M. Szekely affirme que QA vend également des véhicules à moteur et des pièces partout au Canada en liaison avec les Marques par l'entremise du site Web du concessionnaire, par l'entremise du portail des concessionnaires en ligne Mercedes-Benz Canada et par l'entremise des portails en ligne des centres de compensation de véhicules neufs et d'occasion comme *autotrader.ca*. En tant que Pièces 5, 6 et 7, il joint des captures d'écran de ces sites Web, qu'il affirme être représentatif de la façon dont ces sites figuraient pendant la période pertinente. Je note que la Pièce 5, qui montre le site Web du concessionnaire QAG, annonce la vente de véhicules, l'entretien et la réparation, et d'autres services. La Marque QUANTUM apparaît sur la page « About » [À propos], décrivant la « Quantum Difference » [Différence Quantum] en conjonction avec le « Quantum Auto Spa » [Spa Auto Quantum], « Q aesthetics » [Esthétique Q], « Q café » [café Q] de QA; le site Web comprend également des pages consacrées à ces services, qui font également voir la Marque QUANTUM. Les mots « Quantum Automotive Group » sont mentionnés dans une section « Community Involvement » [Participation de la collectivité] dans laquelle M. Szekely discute d'un partenariat entre le Quantum Automotive Group et la Hamilton Health Sciences Foundation, et dans lequel il est identifié comme étant le président et chef de la direction de Quantum Automotive Group. M. Szekely affirme qu'il y a eu plus de 67 000 visites au site Web de QA entre octobre 2016 et avril 2017. Aucune des Marques ne figure sur les captures d'écran de la Pièce 6. Dans la Pièce 7, des captures d'écran de *autotrader.ca*, un encadré noir montrant les mots « Mercedes-Benz Burlington » et « Quantum Automotive Group » apparaît à côté de plusieurs entrées de véhicules.

[13] M. Szekely affirme qu'au cours de la période pertinente et après, QA a porté les Marques à l'attention du public par divers moyens. Comme Pièce 8, il joint une série de photographies montrant les mots « Groupe Quantum Automotive » sur les cadres de plaque d'immatriculation et véhicules, ainsi que sur les affichages et les affiches affichés à l'occasion de ce qui semble être une variété d'activités de bienfaisance et communautaires. Comme Pièces 9, 10 et 12, il joint un certain nombre de photographies de l'intérieur du concessionnaire QA; les mots « Quantum Automotive Group » sont affichés sur un certain nombre d'affiches et de cartes réclame placées dans l'ensemble du concessionnaire, y compris à ce qui semble être un bureau de réception, ainsi que sur l'écran d'une télévision en circuit fermé. Dans la plupart des cas, les mots « Quantum Automotive Group » apparaissent soit sous forme stylisée avec le mot « Quantum » plus grand,

apparaissant au-dessus des mots « Automotive Group », soit en texte clair sous les mots « Mercedes-Benz Burlington ». M. Szekely affirme que ces affiches et ces cartes réclame auraient été visibles au centre de réception du concierge de QA du concessionnaire où les clients achètent ou louent des véhicules automobiles, et organisent et achètent des services d'inspection, d'entretien et de réparation.

[14] De plus, M. Szekely affirme que les Marques figurent sur les cartes professionnelles remises aux clients au moment de l'achat ou de la location de véhicules automobiles, des services d'inspection et des services d'entretien et de réparation. À titre de Pièces 13 et 15, il joint des copies des contrats de location et des factures datées de la période pertinente. Dans les contrats de location, le concessionnaire est inscrit comme « Quantum Automotive Group Incorporated »; les Marques ne figurent pas ailleurs. Les contrats de location indiquent que des garanties prolongées ont été vendues en liaison avec ces véhicules. De plus, deux factures sont jointes montrant les ventes de véhicules, une troisième montre l'installation de pneus d'hiver, et la quatrième est pour un produit identifié seulement comme étant « BULB ». Dans chaque cas, une carte professionnelle affichant les Marques est copiée avec les factures. La Pièce 13 comprend également deux lettres datées de la période pertinente qui indiquent les Marques au bas des pages. Le texte des deux lettres est en grande partie caviardé.

[15] M. Szekely affirme que les Marques figurent également sur les [TRADUCTION] « affichages associés aux boutiques éphémères Quantum Automotive qui vendent Mercedes-Benz et d'autres produits de luxe, y compris » ce qui suit :

[TRADUCTION]

Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, bouteilles pressables, gourdes; vêtements, nommément T-shirts, chandail en molleton, pantalon en molleton, tenues d'entraînement, chandails, chapeaux, casquette, bandanas, chemise polo, chemise en jean, jerseys, vestes, coupe-vents, parkas, imperméable et gants; cendriers, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon; tés de golf; miroirs de poche, muraux et à main; stylos, crayons, affiches; carte de correspondance; cartes postales; carte de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos, albums photos, estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux, étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages; bijoux

notamment montres et horloges, ceintures, boîtes à bijoux; porte-clés et chaîne porte-clés; boutons de manchette, breloques; bagues; bracelets de montres; épingle de cravate, fixe-cravate; pince à cravate; épinglettes.

[16] M. Szekely explique [TRADUCTION] « Au moment de la vente, ces types de produits sont emballés pour l'acheteur sur des sacs, des rubans et des enveloppes portant les Marques de commerce QUANTUM. » Comme Pièce 11, il joint des photographies d'une boutique éphémère, de sacs-cadeaux et de divers articles affichant le logo de Mercedes-Benz. Les Marques apparaissent sur les sacs-cadeaux et sur la signalisation de la boutique éphémère; toutefois, parmi les divers produits présentés à la Pièce 11, les Marques ne sont affichées que sur un stylo et sur un tapis de yoga.

[17] M. Szekely décrit ensuite [TRADUCTION] « l'entreprise étendue » de QA qui, pendant la période pertinente, comprenait diverses commodités de [TRADUCTION] « luxe moderne » offertes par QA, comme un café, une cage de golf et un centre de santé situé chez le concessionnaire. M. Szekely affirme également que [TRADUCTION] « les clients et d'autres personnes peuvent s'inscrire et participer à des expériences de conduite et de performance Quantum Automotive commercialisés sous les bannières Q PERFORMANCE®, Q RACING® et QUANTUM MOTOR SPORTS », et que [TRADUCTION] « les clients et d'autres personnes reçoivent des envois postaux du MarQuee Magazine informatif de luxe de Quantum Automotive qui présente les produits et services offerts par Quantum Automotive et d'autres tierces parties et portant les Marques de commerce QUANTUM ». Comme Pièce 14, il joint ce qui semble être cinq numéros complets de ce magazine datés de la période pertinente. Bien que les magazines comprennent un certain nombre de publicités pour des produits et services de tierces parties, je remarque que chaque numéro annonce le concessionnaire QA et les produits vendus au « Q Store » qui s'y trouve, y compris divers produits affichant le logo de Mercedes-Benz. Les mots « Quantum Automotive Group » ou « Quantum » apparaissent dans les contextes suivants :

- Les notes de la rédaction et de l'éditeur au début de chaque numéro font référence à [TRADUCTION] « l'équipe chez Mercedes-Benz Burlington et Quantum Automotive Group » ou font également référence aux activités du Quantum Automotive Group. Dans chaque cas, les mots « Quantum Automotive Group » figurent dans le corps des notes dans la même police et la même taille que les matériaux environnants.

- Une publicité pour le « Q Collision Centre » [Centre de collision Q] dans le numéro d'automne-hiver 2015 décrit divers services de réparation de véhicules à moteur fournis chez le concessionnaire QA et affiche les Marques.
- Une publicité dans le numéro d'automne-hiver 2015 qui indique « Join The Club » [Devenez membre] et annonce un programme de récompenses pour les achats de véhicules automobiles chez le concessionnaire QA. Les Marques sont affichées sous leur forme stylisée dans cette publicité.

[18] De plus, je constate qu'une publicité dans le numéro d'été 2016 du magazine QA invite les clients à réserver une [TRADUCTION] « inspection en 63 points » chez le concessionnaire QA; toutefois, la Marque n'est pas affichée dans cette publicité.

[19] M. Szekely affirme que chacun de ces magazines était :

[TRADUCTION]

distribué en 30 000 exemplaires qui sont affichés dans les locaux d'affaires de Quantum Automotive, dans les locaux d'affaires de ceux qui font de la publicité dans le MarQueen Magazine, et par l'entremise d'une campagne de publipostage direct. De plus, Quantum Automotive envoie par courriel chaque numéro du MarQueen Magazine à environ 12 000 adresses de courriel distinctes.

[20] M. Szekely énonce que les [TRADUCTION] « revenus canadiens des produits et services de marque dérivés des Marques de commerce QUANTUM ont uniformément dépassé 50 000 000 \$ et ses dépenses canadiennes en marketing et en promotion canadiennes ont de façon constante dépassé 1 000 000 \$ au cours de chacune des quatre dernières années » précédant la date de l'affidavit, et ces chiffres ont été [TRADUCTION] « sous-estimés de façon conservatrice afin de préserver la confidentialité ». Il inclut dans la Pièce 15 une copie d'un article de marketing paraissant dans le National Post à une date non précisée en 2014, qu'il affirme être représentatif de la publicité dans les journaux nationaux pendant la période pertinente. Il affirme également que QA fait de la publicité au moyen des pages Web susmentionnées, par des publicités Web et physiques en collaboration avec les Hamilton Bulldogs et la Hamilton Health Sciences Centre Foundation, et dans les médias sociaux (dont des images représentatives sont jointes comme Pièces 16, 17 et 18, respectivement). M. Szekely indique que le compte Facebook de QA compte plus de 6 000 abonnés, que son compte Instagram compte plus de 3 000 abonnés, que son compte Twitter compte plus de 1 700 abonnés et que son compte LinkedIn compte plus de 900 abonnés. De plus, de nombreuses captures d'écran montrent la « portée » des messages sur

les médias sociaux et l'engagement des utilisateurs des médias sociaux. Les publications dans les médias sociaux comprennent les suivantes :

- De nombreuses publicités dans les médias sociaux affichent les Marques dans le cadre de publicités d'événements de vente de véhicules automobiles, d'aubaines sur l'installation de pneus d'hiver et du concessionnaire QA et de son emplacement.
- Une publicité publiée sur la page Facebook de QA pendant la période pertinente annonce une [TRADUCTION] « réduction de 1 % du taux de location et de financement exclusivement chez Mercedes-Benz Burlington » et affiche les Marques sous leur forme stylisée.
- Le profil LinkedIn de QA indique que [TRADUCTION] « Mercedes-Benz Burlington, une division de Quantum Automotive Group [...] offre un outil gratuitement, sans obligation et à titre confidentiel l'outil CarFinder, vous permettant de préciser la voiture que vous désirez et de nous soumettre la configuration du véhicule » avant un achat potentiel.

[21] Enfin, M. Szekely énumère un certain nombre de prix remportés par QA au cours de la période pertinente.

ANALYSE

[22] Dès le début, je note que M. Szekely fait référence à Quantum Automotive MBB Incorporated et à la Propriétaire collectivement dans son affidavit. Étant donné que M. Szekely a clairement attesté que la Propriétaire exerce un contrôle sur les produits et services associés aux Marques, je suis convaincu que tout emploi prouvé des Marques par Quantum Automotive MBB Incorporated s'appliquerait à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi [voir *Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[23] Autrement, la Partie requérante soutient que tout emploi de la Marque QAG ne constitue pas l'emploi de la Marque QUANTUM et, de plus, que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits et services enregistrés. En réponse, la Propriétaire soutient que l'emploi de la Marque QAG constituerait également l'emploi de la Marque QUANTUM et qu'elle a établi l'emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits et services enregistrés, y compris au moyen de preuve représentative. Chaque question sera examinée à son tour.

Affichage de la Marque QUANTUM telle que déposée

[24] Pour trancher la première question, il faut déterminer si les [TRADUCTION] « éléments dominants » ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), au para 38]. L'emploi d'une marque nominale en conjugaison avec d'autres mots ou éléments graphiques constitue un emploi de la marque nominale si le public, sous le coup de la première impression, y voit un emploi de la marque nominale en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) [*Nightingale*]; voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. Rien n'empêche une marque nominale d'être présentée en combinaison avec des éléments graphiques [voir *Cox & Palmer c PB Brands Inc*, 2018 COMC 15, au para 22], et rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985)), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst) et *Conseil canadien des ingénieurs c Ardex Inc* (2001), 13 CPR (4th) 554 (COMC)]. En outre, il est bien établi que l'ajout des termes descriptifs à un mot servant de marque n'est pas nécessairement fatal à un enregistrement, même lorsque ces termes descriptifs sont présentés dans la même police et taille que le mot servant de marque [voir, par exemple, *Riches, McKenzie et Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), au para 14; *LE PEPE' SRL et PJ Hungary Kft*, 2017 COMC 82, aux para 18 à 20; *Smart & Biggar c Lotuspc.com Corporation*, 2019 COMC 29, aux para 19 à 21].

[25] En l'espèce, la Partie requérante fait valoir que l'élément dominant de la Marque QAG est l'impression unitaire créée par les trois mots; par conséquent, toute apparence du mot « Quantum » dans le contexte de la Marque QAG ne constituerait pas non plus un emploi de la Marque QUANTUM. En réponse, la Propriétaire fait valoir, et je suis d'accord avec elle, que le propriétaire d'une marque verbale peut employer cette marque dans n'importe quelle forme de dessin. Dans ce cas, je constate que le mot « Quantum » est le premier élément dans « Quantum Automotive Group » et qu'il est plus grand dans certains cas que l'autre texte. Je conclus que les mots « Automotive Group » sont descriptifs, de sorte que la Marque QUANTUM n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable. Par conséquent, je suis convaincu que l'emploi de la Marque QAG constitue également un emploi de la Marque QUANTUM.

Preuve représentative

[26] La Propriétaire soutient que lorsqu'une récitation de produits et services est exhaustive, comme dans le cas présent, des exemples représentatifs de l'emploi d'une marque de commerce par un propriétaire suffiront pour maintenir l'enregistrement, citant *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst).

[27] Cependant, bien que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie, le propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt*; voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 [*Diamant Elinor*], au para 76]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir [TRADUCTION] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor*, au para 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47]. En l'espèce, les cas où il est possible de se fonder sur une inférence tirée de faits prouvés pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec certains produits ou services enregistrés seront indiqués ci-dessous.

Produits

[28] Je note que la liste des produits visés par l'enregistrement pour la Marque QAG comprend un certain nombre d'articles qui ne sont pas inclus dans la liste pour la Marque QUANTUM, y compris un certain nombre de produits liés aux publications imprimées et électroniques. Je traiterai séparément des produits de publication; pour les autres produits visés par la demande, il n'est pas nécessaire que je considère séparément les deux enregistrements pour les raisons décrites ci-dessous.

Biens en général

[29] En ce qui a trait aux produits visés par la demande, la Partie requérante soutient que l'affidavit de M. Szekely et les pièces jointes ne précisent pas lesquels des produits visés par l'enregistrement qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec

les Marques, notant qu'il n'y a pas de factures représentatives démontrant une transaction à l'égard de n'importe lequel des produits visés par l'enregistrement et que les chiffres de vente fournis par M. Szekely ne sont pas ventilés par produit. La Partie requérante fait valoir qu'il ne suffit pas que les produits aient été simplement offerts à la vente et que l'affichage d'une marque de commerce sur les enseignes et sur les sacs à emplettes au point de vente ne suffit pas à établir l'emploi de la marque de commerce au sens de la Loi. À ce titre, la Partie requérante soutient qu'il n'existe aucune preuve de transfert de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement au Canada dans le cours normal des affaires.

[30] En réponse, la Propriétaire soutient que l'apparition d'une marque de commerce sur les étalages en magasin en proximité aux produits au moment de leur vente et sur les sacs dans lesquels les produits sont placés au moment de l'achat, satisfait aux exigences de la Loi, citant *Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd* (1983), 73 CPR (2d) 258 (COMC); *Riches Mckenzie & Herbert LLP c Parissa Laboratories Inc* (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC); et *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44.

[31] Bien qu'il soit vrai dans certains cas que l'affichage d'une marque de commerce sur des affichages en magasin au moment de la vente des produits peut constituer un emploi au sens de l'article 4(1), il ne constitue généralement pas un emploi en liaison avec des produits de tiers portant la marque d'autres marques de commerce. Cette question a fait l'objet de discussion dans *McMillan LLP c April Cornell Holdings Ltd*, 2015 COMC 111, au para 24 :

Il est vrai que la présence d'une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate des produits au moment du transfert de la possession ou de la propriété de ses produits peut satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi. Voir, par exemple, l'utilisation d'affichettes d'étagère, d'affichettes de comptoir et d'autres éléments d'affichage ou de présentation dans les affaires suivantes : *Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd* (1982), 73 CPR (2d) 258 (COMC); *General Mills Canada Ltd c Procter & Gamble Inc* (1985), 6 CPR (3d) 551 (COMC); *Canadian Council of Professional Engineers c Randolph Engineering Inc* (2001), 19 CPR (4th) 259 (COMC) à 262; *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44; *Fogler, Rubinoff LLP c Blistex Inc*, 2014 COMC 181. Chaque affaire doit cependant être jugée en fonction des faits qui lui sont propres et lorsqu'il s'agit de déterminer si un avis de liaison est donné « de toute autre manière », le contexte est important. Par exemple, la question de savoir si d'autres marques de commerce sont présentes et, dans l'affirmative, s'il s'agit de marques de commerce de tiers, compte parmi les facteurs à considérer [voir, à titre d'exemple, *Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc*, 2001 CanLII 37728

(COMC); et *Batteries Plus LLC c La Source (Bell) Electronics Inc*, 2012 COMC 202].
En d'autres termes, la présence d'une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate de produits n'est pas nécessairement déterminante. En réalité, lorsqu'il s'agit de la vente de produits de tiers, elle est souvent non pertinente.
[Soulignement ajouté]

[32] En l'espèce, les produits présentés en preuve affichent clairement le logo Mercedes-Benz, plutôt que l'une ou l'autre des Marques; de plus, la Propriétaire a décrit les produits arborant le logo Mercedes-Benz comme des [TRADUCTION] « produits de tiers » à l'audience. Par conséquent, l'affichage des Marques sur les enseignes et autres au point de vente est insuffisant pour établir l'emploi requis en l'espèce.

[33] De façon similaire, le fait de placer des produits arborant les marques d'un tiers dans un sac à emplettes portant une marque de commerce au moment de l'achat ne suffit pas en soi à établir l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits du tiers [voir, par exemple, *6 438 423 Canada Inc c Consumers Nutrition Center Ltd*, 2009 CanLII 82134 (COMC), aux para 12 à 14; et *Moffat & Co c Big Erics Inc*, 2015 COMC 52, au para 17]. Comme l'a déclaré le registraire dans *Gowling, Strathy & Henderson c Karan Holdings Inc* (2001), 14 CPR (4th) 124 (COMC), au para 8 :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait à l'argument du titulaire de l'enregistrement selon lequel la marque de commerce figure sur une enseigne placée sur la façade du magasin, sur les sacs et sur les boîtes dans lesquelles les marchandises sont livrées, j'estime que ce type d'emploi ressemble plus à l'emploi de la marque en liaison avec un service, à savoir distinguer le point de vente au détail du titulaire de l'enregistrement des autres points de vente. En conséquence, je ne peux conclure que l'emploi qui a été démontré est celui de la marque de commerce en liaison avec des marchandises, de façon à distinguer un vêtement particulier des vêtements d'autres entreprises. J'aimerais ajouter ici que le titulaire de l'enregistrement a admis, lors de l'audition, que les vêtements portaient les marques de commerce d'autres entreprises.

[34] À mon avis, le même raisonnement s'applique à la présente affaire. L'affichage de la Marque sur les sacs à emplettes ne suffit pas en soi à établir l'emploi des Marques en liaison avec les produits de tiers placés à l'intérieur des sacs au moment de l'achat.

[35] En ce qui a trait au stylo présenté à la Pièce 11 comme affichant les mots « Quantum Automotive Group », rien n'indique dans la preuve que cet élément a été transféré dans le cours normal des affaires, plutôt que d'être simplement un article promotionnel.

Marque QAG : Publication des Produits

[36] En ce qui a trait aux produits enregistrés « Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos », enregistrés en liaison avec la Marque QAG mais non la Marque QUANTUM, la Propriétaire note que 30 000 exemplaires de chaque numéro du « MarQuee Magazine » de QA ont été distribués pendant la période pertinente, et soutient qu'une telle répartition se faisait normalement dans le cours normal des affaires. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que ces magazines aient été vendus, je note que lorsqu'une publication arborant une marque de commerce gagne des revenus de la vente d'espace publicitaire à d'autres entreprises, sa distribution au consommateur peut constituer un emploi aux termes de l'article 4(1) de la Loi [Times Mirror Co c Transcontinental Distribution Inc (2004), 42 CPR (4th) 1 (COMC), au para 33; Szibbo c 1 772 887 Ontario Limited, 2015 COMC 178, aux para 21 à 22].

[37] Cependant, la Partie requérante fait valoir que toute apparence des mots « Quantum Automotive Group » dans ces magazines est l'emploi d'un nom commercial plutôt que l'emploi comme marque de commerce. Comme nous l'avons vu plus haut, je note que les seules apparences des mots « Quantum Automotive Group » se trouvent dans le corps des notes de la rédaction et de l'éditeur au début de chaque numéro, et dans le contexte des publicités pour le concessionnaire QA et divers services qui y sont offerts.

[38] Comme il est énoncé dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), au para 14, [TRADUCTION] « l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs ». Il s'agit de savoir si la propriétaire inscrite a démontré que la marque de commerce 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 comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de l'adresse commerciale ou 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), au para 16; *Nightingale*, au para 7; *Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities*, 2015 COMC 50, au para 20].

[39] En l'espèce, la présence des mots « Quantum Automotive Group » dans la note de la rédaction et de l'éditeur au début de chaque magazine constitue un emploi du nom commercial, mais pas des Marques. Bien que l'avocat de la Propriétaire ait demandé à l'audience de faire la distinction entre les termes « Mercedes-Benz Burlington » comme nom commercial de la Propriétaire et « Quantum Automotive Group » comme « marque » ou marque de commerce de la Propriétaire, une telle proposition est difficile à concilier avec le fait que cette dernière figure dans les notes de la rédaction et de l'éditeur dans des phrases comme [TRADUCTION] « l'équipe chez Mercedes-Benz Burlington et Quantum Automotive Group » et chez le concessionnaire QA comme étant [TRADUCTION] « le joyau de la couronne de Quantum Automotive Group ». À mon avis, étant donné que les mots sont imprimés dans la même police, de la même taille et de la même couleur que l'article dans son ensemble, et qu'ils sont employés dans le contexte de la discussion sur les activités d'une entité commerciale et de son personnel, le public pourrait probablement percevoir ces apparitions simplement comme une identification d'une entité juridique, plutôt que comme une marque de commerce à l'égard du magazine lui-même.

[40] Dans la mesure où les mots « Quantum Automotive Group » figurent dans certains bulletins dans le contexte des publicités pour les services de la Propriétaire, à mon avis, une telle présence ne constituerait pas non plus un emploi de la Marque QAG en liaison avec le magazine lui-même. À cet égard, la tendance factuelle en l'espèce peut être distinguée de *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66, citée par la Propriétaire. Dans ce cas, la propriétaire inscrite a fourni la preuve d'un magazine intitulé Country Guide qui comprenait une section de fond régulière portant le titre COUNTRY LIVING, la marque de commerce en question. En revanche, en l'espèce, la Marque QAG n'est affichée que dans certains numéros du magazine et seulement dans le contexte d'annonces pour les services de la Propriétaire. Par conséquent, une telle présence de la Marque QAG peut constituer un emploi en liaison avec la

publicité des services de la Propriétaire, comme il en est question plus loin, mais pas en liaison avec le magazine dans lequel les publicités figurent.

[41] Puisque je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales excluant le défaut d'emploi des Marques en liaison avec n'importe lequel des produits visés par l'enregistrement, les enregistrements seront modifiés en conséquence.

Services

[42] Encore une fois, la liste des services visés par l'enregistrement pour la Marque QAG comprend certains services qui ne sont pas inclus dans la liste des services visés par l'enregistrement pour la Marque du QUANTUM. Tous les services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque QAG, mais pas la Marque QUANTUM, sont indiqués ci-dessous. Autrement, les services dont il est question ci-dessous sont enregistrés en liaison avec les deux Marques.

Services de concessionnaire : Marque QAG et Marque QUANTUM

[43] En ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient que, bien que M. Szekely affirme l'emploi des Marques en liaison avec certains services, ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves documentaires démontrant que les Marques ont été affichées dans l'exécution ou la publicité de chacun des services précis indiqués dans l'enregistrement. Plus particulièrement, la Partie requérante soutient que les Marques ne figurent pas sur les captures d'écran de la page Web jointes à titre de Pièces 5 à 7 en liaison avec l'un des services visés par l'enregistrement ni sur les ententes ou factures jointes en tant que Pièces 13 et 15. En ce qui a trait aux factures, la Partie requérante fait observer qu'une carte professionnelle affichant la Marque a été placée sur chaque facture avant qu'elle ne soit photocopiée pour les présentes procédures, ce qui n'est pas une preuve fiable de l'emploi. La Partie requérante fait valoir que, au mieux, la preuve démontre certaines références à la Marque à l'intérieur du concessionnaire QA sur un cadre de plaque d'immatriculation, sur quelques affiches en papier et sur un affichage vidéo en circuit fermé, mais que ces présentations ne sont liées à aucun des services précis indiqués dans les enregistrements. La Partie requérante fait

observer que les chiffres de vente fournis par M. Szekely ne sont pas ventilés par produit ou service et qu'ils n'indiquent pas l'emploi des Marques.

[44] En réponse, la Propriétaire fait valoir que sa preuve démontre que la Marque QAG a été affichée bien en vue sur les affichages de table et les affiches dans l'ensemble du concessionnaire QA, à la fois sous forme stylisée et en texte clair, et sur les cartes professionnelles sous forme stylisée. Je suis convaincu que la présence de ces mots constituerait un emploi des Marques plutôt qu'un simple nom commercial, étant donné qu'ils se démarquent des matériaux environnants de telle manière que les membres du public perçoivent cet emploi comme une marque de commerce. M. Szekely confirme dans son affidavit que de telles bannières et affichages sont visibles aux clients au moment où ils paient pour les services fournis chez le concessionnaire QA; par conséquent, je suis convaincu que les Marques ont été affichées dans l'exécution de tous les services fournis à ce concessionnaire.

[45] Compte tenu de ce qui précède, je vais maintenant traiter de chacun des services visés par l'enregistrement. En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles », il est clair de l'ensemble de la preuve de la Propriétaire que le concessionnaire de véhicules à moteur Mercedes-Benz Burlington était en fonctionnement et exerçait ses activités pendant la période pertinente, et que les Marques étaient affichées dans l'ensemble du concessionnaire. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques uniquement en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[46] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles », les Pièces 13 et 15 comprennent une facture démontrant l'achat d'un véhicule automobile pendant la période pertinente chez le concessionnaire QA. Étant donné que les Marques auraient été visibles sur les affiches et les affichages de table au moment de l'achat de véhicules chez le concessionnaire, ainsi que sur la carte professionnelle que M. Szekely aurait fournie avec la facture au moment de la vente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré qu'il avait employé les Marques en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[47] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement, « Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile », les Pièces 13 et 15 comprennent un contrat de location représentatif pour un véhicule à moteur daté de la période pertinente. De plus, M. Szekely confirme dans son affidavit que QA a vendu et loué des véhicules neufs et d'occasion, individuellement et en tant que flotte, chez son concessionnaire pendant la période pertinente. Étant donné que les Marques auraient été visibles sur les affiches et les affichages de table au moment de la signature de tels contrats de location, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré qu'il avait employé les Marques en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[48] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion », je constate que les contrats de location inclus dans les Pièces 13 et 15 montrent la vente de garanties prolongées. Encore une fois, étant donné que les Marques auraient été visibles sur les affiches et les affichages de table au moment de la signature de tels contrats de location, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré qu'il avait employé les Marques en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[49] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Exploitation de clubs automobiles », je souligne que le numéro automne-hiver 2015 du magazine présenté à la Pièce 14 comprend une publicité intitulée « Join The Club » [Devenez membre] dans le cadre de la publicité d'un programme de récompenses pour les achats de véhicules à moteur chez le concessionnaire QA. Les Marques sont affichées sous leur forme stylisée dans cette publicité; de plus, je suis convaincu que la Propriétaire offrait ce service et qu'elle était prête à l'exécuter pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques uniquement en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[50] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles », les seules références directes aux services d'inspection des véhicules dans la preuve présentée par la Propriétaire sont une page du numéro de l'été 2016 du magazine QA invitant les clients à réserver une [TRADUCTION] « inspection en 63 points » chez le

concessionnaire QA, qui n'affiche aucune des Marques, et une publicité Instagram pour les services d'inspection inclus dans le « Quantum Express Service » chez le concessionnaire QA, qui affiche la Marque QUANTUM, mais pas la Marque QAG. En fonction de ces publicités, je suis convaincu que la Propriétaire offrait ce service et qu'elle était prête à exécuter des services d'inspection chez son concessionnaire. Bien qu'il n'y ait aucune preuve sur facture indiquant que la Propriétaire a effectivement exécuté de tels services pendant la période pertinente, M. Szekely confirme dans son affidavit que la Propriétaire a effectué des services d'inspection chez son concessionnaire pendant la période pertinente, et explique que les Marques auraient été visibles sur les bannières et les affichages de table au moment où les clients auraient déposé leurs véhicules pour inspection et lorsqu'ils ont payé de tels services, ainsi que sur les cartes professionnelles accompagnant les factures. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a affiché les Marques dans l'exécution des services d'inspection chez son concessionnaire pendant la période pertinente et que la Propriétaire a donc démontré l'emploi des marques en liaison avec ce service enregistré au sens de la Loi.

[51] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Réparation et entretien de véhicules automobiles », je note qu'un « Q Collision Centre » [Centre de collision Q], situé chez le concessionnaire QA, est mentionné à plusieurs reprises dans la preuve de la Propriétaire, y compris dans le numéro automne-hiver 2015 du magazine QA. Le magazine indique que le Q Collision Centre offrait et était prêt à fournir des services de réparation et d'entretien pour les véhicules automobiles pendant la période pertinente; de plus, les Marques figurent à de nombreuses reprises sur la page faisant la publicité du Q Collision Centre. À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire offrait ce service et qu'elle était prête à l'exécuter pendant la période pertinente. De plus, les factures d'entretien de véhicules sous forme d'installation de pneus d'hiver sont incluses aux Pièces 13 et 15; de plus, M. Szekely confirme que les Marques auraient été visibles sur les bannières et les affichages de table au moment où les clients auraient payé de tels services, ainsi que sur les cartes professionnelles accompagnant les factures. Je suis, par conséquent, convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques uniquement en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

Services de concessionnaire : Marque QAG seulement

[52] En ce qui a trait au service visé par l'enregistrement « Services financiers dans le domaine des véhicules automobiles, nommément financement de l'achat et du crédit-bail de véhicules automobiles neufs et d'occasion », enregistré uniquement en liaison avec la Marque QAG, la Pièce 18 comprend une publicité affichée sur la page Facebook de QA pendant la période pertinente et faisant état d'une [TRADUCTION] « réduction de 1 % du taux de location et de financement exclusivement chez Mercedes-Benz Burlington » et affichant la Marque QAG sous forme stylisée. De plus, le site Web de QA fait référence à [TRADUCTION] « nos diverses options de financement » et comprend une section intitulée [TRADUCTION] « Financement ». De plus, M. Szekely déclare dans son affidavit que, pendant la période pertinente, le concessionnaire QA s'est livré à la vente de véhicules à moteur [TRADUCTION] « par l'entremise du financement à l'achat et de la location par l'entremise de Quantum Automotive », et que les Marques auraient été visibles sur les bannières et les affichages de table au bureau de réception du concierge du concessionnaire au moment de la signature de tels contrats de location. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire offrait et préparait la réalisation de ces services pendant la période pertinente et que la Propriétaire a donc démontré l'emploi de la Marque QAG en liaison avec ce service enregistré au sens de la Loi.

Services en ligne : Marque QAG et Marque QUANTUM

[53] En ce qui a trait aux publicités diffusées par l'entremise des divers comptes de médias sociaux de QA, qui figurent à la Pièce 18, je note que pour constituer de la publicité, le matériel affichant la marque de commerce, y compris le matériel promotionnel affiché en ligne, doit être [TRADUCTION] « distribué à » ou consulté par des clients éventuels [*Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst); *Shift Law v Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277]. La Partie requérante soutient qu'il n'existe aucune indication que des Canadiens ont accédé à ces publicités. Toutefois, M. Szekely indique dans son affidavit que les divers comptes de médias sociaux de QA comptent des centaines, voire des milliers d'abonnés. Étant donné que l'entreprise de la Propriétaire est l'exploitation d'un concessionnaire de véhicules automobiles au Canada, je suis prêt à conclure qu'au moins certains de ces abonnés dans les médias sociaux sont des Canadiens et que toute

publicité affichée par ces comptes de médias sociaux aurait [TRADUCTION] « rejoint » des Canadiens et été consultée par ceux-ci.

[54] En ce qui a trait aux services « services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces automobiles », bien que M. Szekely affirme que QA vend des véhicules automobiles et des pièces par l'entremise de son site Web, rien n'indique que les Marques auraient été visibles par les clients au cours d'un tel achat. Comme il a été mentionné ci-dessus, les mots « Quantum Automotive Group » figurent seulement au cours d'un paragraphe sur la page « Community Involvement » [Participation de la collectivité] du site Web; de même, la Marque QUANTUM n'est affichée que sur certaines pages du site Web de QA, y compris dans la section « About » [À propos] qui fait référence à la « Quantum Difference » [Différence Quantum] en liaison avec les services offerts par le concessionnaire de QA. Rien n'indique que l'une ou l'autre des Marques serait visible lorsqu'un client utilise le service de commande en ligne sur le site Web. Tout comme une marque de commerce affichée dans une section d'un grand magasin peut ne pas nécessairement être associée à l'ensemble des produits et services offerts dans ce magasin, l'endroit où est affichée une marque de commerce sur un site Web et la manière dont elle est affichée sont tous des éléments pertinents [voir, par exemple, *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*, 2014 COMC 51, au para 12; *Imex Systems Inc v Pinnacle Webworx Inc*, 2015 COMC 163, au para 14]. De plus, bien que la Propriétaire fasse référence à l'affichage des Marques en liaison avec des véhicules offerts à la vente sur le site *autotrader.ca*, il ne s'agit pas d'un cas où la Propriétaire fournit elle-même des services de magasins de détail, mais vend plutôt des véhicules automobiles au moyen de services de magasins de détail fournis par un tiers. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques dans le cours de la réalisation ou la publicité de ce service.

[55] En ce qui a trait aux « services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces automobiles », rien n'indique que QA ait déjà effectué ou annoncé un tel service en liaison avec les Marques; en effet, ce service n'est pas du tout mentionné dans la preuve de la Propriétaire. Même si QA a fourni des services de dépannage ou d'entretien en ligne, en l'absence de preuve démontrant comment les Marques auraient été affichées au cours de l'exécution ou de la publicité de ces services, je ne peux conclure que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec ces services au sens de la Loi.

[56] En ce qui a trait aux services « services de commande en ligne proposant des véhicules automobiles correspondant aux critères de l'acheteur et du preneur à bail », le profil LinkedIn de QA indique que [TRADUCTION] « Mercedes-Benz Burlington, une division de Quantum Automotive Group [...] offre un outil gratuitement, sans obligation et à titre confidentiel l'outil CarFinder, vous permettant de préciser la voiture que vous désirez et de nous soumettre la configuration du véhicule » avant un achat potentiel. Je suis convaincu que cela constitue l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement publiés, et que la Propriétaire offrait ce service et qu'elle était prête à l'exécuter pendant la période pertinente. Comme nous l'avons vu plus haut, je suis également convaincu que cette publicité aurait été vue par des Canadiens pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques uniquement en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

[57] Enfin, en ce qui a trait aux services « diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, nommément diffusion d'information en ligne sur le prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules automobiles et les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des véhicules automobiles », la Propriétaire n'a pas indiqué de preuve que les Marques sont employées en liaison avec de tels services. Bien que la preuve de la Propriétaire comprenne un certain nombre de publicités dans les médias sociaux affichant les Marques annonçant des ventes de véhicules automobiles, des aubaines sur l'installation de pneus d'hiver, et le concessionnaire QA et son emplacement, ces publicités sont à l'avantage de la Propriétaire, plutôt que du grand public. En ce qui a trait à la publicité ou aux services d'information, le registraire a conclu que la publicité en soi ne peut pas être un service de bonne foi dans les cas où elle n'est pas fournie à un tiers et qu'elle ne profite qu'au propriétaire inscrit, par exemple, lorsqu'un propriétaire inscrit annonce ses propres produits ou services [voir *Ralston Purina Co c Effem Foods Ltd* (1997), 81 CPR (3d) 528 (COMC), au para 14]. Par conséquent, l'emploi en liaison avec de telles publicités ne constitue pas l'emploi en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a employé les Marques uniquement en liaison avec ce service visé par l'enregistrement au sens de la Loi.

Services en ligne : Marque QAG seulement

[58] En ce qui a trait aux services enregistrés « Services aux entreprises, nommément gestion des relations avec les clients en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; gestion des stocks en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles », enregistrée seulement en liaison avec la Marque QAG, la Propriétaire n'a fait aucune référence dans ses soumissions à une preuve qui correspondrait à de tels services en ligne pour les autres. Bien que M. Szekely indique que QA offre des services à d'autres concessionnaires de véhicules, à des grossistes et à des détaillants comme la remise à neuf de véhicules automobiles, rien n'indique que QA a assuré la gestion des relations avec la clientèle ou la gestion des stocks pour d'autres personnes pendant la période pertinente, et rien ne démontre que QA a annoncé de tels services pour d'autres personnes. À cet égard, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits ou services visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC), au para 12]. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque QAG en liaison avec ces services au sens de la Loi.

DÉCISION : LMC847,624 POUR QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP

[59] Compte tenu de ce tout qui précède, 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, les enregistrements pour la Marque QAG seront modifiés afin de supprimer tous les produits visés par l'enregistrement, en plus de « nommément gestion des relations avec les clients en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; gestion des stocks en ligne pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces automobiles; services de dépannage et d'entretien en ligne dans le domaine des véhicules automobiles; [...] diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, nommément diffusion d'information en ligne l'établissement des prix, les tarifs de crédit-bail et de location, options associées aux véhicules automobiles, location

de véhicules automobiles et spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des véhicules automobiles » des services (6).

[60] L'état déclaratif des services modifié pour la Marque QAG sera libellé comme suit :

- (1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles.
- (2) Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles.
- (3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile.
- (4) Services financiers dans le domaine des véhicules automobiles, notamment financement de l'achat et du crédit-bail de véhicules automobiles neufs et d'occasion.
- (5) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.
- (6) Services aux entreprises, notamment, services de commande en ligne proposant des véhicules automobiles correspondant aux critères de l'acheteur et du preneur à bail.
- (7) Exploitation de clubs automobiles.
- (8) Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles.
- (9) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

DÉCISION : LMC847,634 POUR QUANTUM

[61] Similairement, aux 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 pour la Marque QUANTUM sera modifié afin de supprimer tous les produits visés par les enregistrements, en plus des « services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles; services de dépannage et d'entretien en ligne dans le domaine des véhicules automobiles; [...] diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, notamment diffusion d'information en ligne sur le prix, les tarifs de crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules automobiles et les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des véhicules automobiles » des services (5).

[62] L'état déclaratif des services modifié pour la Marque QUANTUM sera libellé comme suit :

- (1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles.
- (2) Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles.
- (3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile.
- (4) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.
- (5) Services d'affaires, notamment, services de commande en ligne de véhicules automobiles correspondant aux critères de l'acheteur et du preneur à bail.
- (6) Exploitation de clubs automobiles.
- (7) Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles.
- (8) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-08-14

COMPARUTIONS

Stephen Selznick

Pour la Propriétaire inscrite

Michelle Easton

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Cassels Brock & Blackwell LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante