

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 141

Date de la décision : 2020-12-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

David Michaels, J.D.

Partie requérante

et

RE/MAX LLC

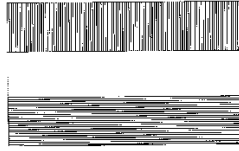
Propriétaire inscrite

**LMC427,582 pour RECTANGLES
DESIGN**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 31 octobre 2017, à la demande de David Michaels, J.D. (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), c T-13 (la Loi) à RE/MAX LLP (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC427,582 pour la marque de commerce RECTANGLES DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque comprend la revendication de couleur suivante :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande rectangulaire supérieure est rouge et la bande inférieure est bleue; la bande du milieu est blanche et bordée, à gauche et à droite, de lignes pointillées pour indiquer l'emplacement des lignes de bordure; ces lignes pointillées ne font pas partie de la marque de commerce.

[3] Au moment où l'avis a été donné, la Marque était enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Services de courtage immobilier, services de vente de franchises et services de soutien connexes.

(2) Services de courtage immobilier, services de vente de franchises et services de soutien connexes.

[4] Le 10 décembre 2020, à la demande de la Propriétaire inscrite, l'enregistrement a été modifié de manière à supprimer [TRADUCTION] « services de courtage en assurance ».

[5] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des services visés par l'enregistrement, si la Marque a été employée 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 la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2017.

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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.

[8] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et il n'est 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)]; toutefois, 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] 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)].

[10] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Elton Ash, souscrit le 30 janvier 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[11] M. Ash est le vice-président directeur régional de RE/MAX de l'Ouest canadien, un sous-franchiseur régional de la Propriétaire. Il déclare que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des services de courtage immobilier et des services de vente de franchises et des services de soutien connexes au Canada depuis 1977, y compris pendant toute la période pertinente. Il explique que la Propriétaire fournit ses services au Canada grâce à un réseau de sous-franchiseurs, de franchisés et d'associés aux ventes affiliés (les « affiliés RE/MAX »), qui sont autorisés par la Propriétaire en vertu d'une licence pour l'emploi de la Marque. Il atteste que la Propriétaire contrôle tout emploi de la Marque par les sous-franchiseurs, les franchisés et les affiliés RE/MAX.

[12] M. Ash déclare qu'en 2013, 2014, 2015 et 2016, les affiliés RE/MAX ont fait plus de 300 000 transactions immobilières par an au Canada, d'une valeur de plus de 1,25 milliard de dollars. Dans le cadre de la réalisation et de la publicité de leurs services de courtage immobilier, les affiliés RE/MAX présentent la Marque sur les enseignes immobilières, les cartes professionnelles, dans les journaux ou dans d'autres médias écrits, dans des publicités à la télévision, sur des panneaux d'affichage, entre autres. En tant que Pièces B et C, M. Ash joint des photographies des enseignes immobilières placées dans des jardins, des captures d'écran de listes de biens immobiliers de la période pertinente provenant du site Internet Archive Wayback Machine, et diverses publicités, y compris des publicités télévisées et en ligne provenant d'une campagne médiatique qui a été menée dans l'Ouest canadien au cours de la période pertinente. M. Ash déclare que cette dernière campagne a généré 738 millions d'impressions sur les consommateurs au Canada en 2015 et 637 millions d'impressions en 2016. Dans de nombreux cas, le dessin du rectangle est présenté dans la configuration suivante, ou dans des variations similaires comprenant un texte différent (le Logo) :



[13] En ce qui concerne les services de vente de franchises et les services de soutien, M. Ash déclare qu'en tout temps pendant la période pertinente, la Propriétaire avait plus de 19 000 affiliés RE/MAX basés au Canada, et que celle-ci a généré environ 68 M\$ US en chiffres d'affaires pour la fourniture de divers services à ses affiliés RE/MAX. Il déclare que la Propriétaire offre des services de vente de franchises et services de soutien connexes aux affiliés RE/MAX par le biais de matériel de formation et de la diffusion de renseignements, de présentations et de guides de pratiques exemplaires. À titre de Pièce E, il joint des échantillons représentatifs de ces documents qui, selon lui, ont été distribués et fournis au Canada aux affiliés RE/MAX au cours de la période pertinente. Le Logo est présent dans l'ensemble des documents, y compris dans une section d'une diapositive de présentation intitulée « RE/MAX Trademarks ».

[14] À titre de Pièces F, G et H, M. Ash joint des documents promotionnels distribués aux affiliés RE/MAX potentiels au Canada pendant la période pertinente, des photographies liées à des conférences et des salons professionnels organisés pour les affiliés RE/MAX au Canada au cours de la période pertinente, des captures d'écran du site Web *www.joinremax.ca*, tel qu'il apparaissait pendant la période pertinente, respectivement. Le Logo et les variations similaires sont présents dans l'ensemble des documents.

ANALYSE

[15] La Partie requérante soulève les questions suivantes : il n'existe aucune preuve de l'emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, et les éléments de preuve ne démontrent pas l'emploi en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement. Chaque observation sera examinée à tour de rôle.

Présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[16] La Partie requérante soutient que la présentation de diverses permutations du Logo ne constitue pas l'emploi de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, en citant les décisions *Medos Services Corp c Ridout and Maybee LLP*, 2015 CAF 77, aux para 5 à 7 [*Medos*]; et *Terrace (City) c Urban Distilleries Inc*, 2014 CF 833, au para 11 [*Urban Distilleries*], pour la proposition selon laquelle l'emploi d'une marque ne peut être établi lorsqu'elle n'est pas distincte des autres éléments. En réponse, la Propriétaire cite les décisions *Bauer Hockey Corp c Easton Hockey Canada, Inc*, 2016 CF 1373 [*Bauer*]; *Rothmans, Benson & Hedges, Inc, c Imperial Tobacco Products Ltd*, 2015 CAF 111, au para 8 [*Imperial Tobacco*]; et *Ogilvy Renault c Pacific Foods Ltd* (2001), 16 CPR (4th) 120 (COMC), pour la proposition selon laquelle l'emploi de marques de commerce de forme, de dessin ou de couleur peut être établi même si elles sont superposées ou présentées en association avec du texte ou de tout autre matériel.

[17] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était montrée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable, malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été déposée et celle sous laquelle elle était employée [*Canada (Registraire des marques de*

*commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. L'évaluation de la question de savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. Si la marque de commerce est employée conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques, l'emploi sera examiné lorsque le public perçoit, comme première impression, que la marque en soi est employée [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].**

[18] En l'espèce, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que la Marque n'a pas perdu son identité et reste reconnaissable malgré les éléments graphiques et textuels supplémentaires. En effet, les rectangles rouges, blancs et bleus sont parmi les éléments les plus reconnaissables et dominants des différentes formulations du Logo présentées en preuve. 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 ou services [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Je note également que les affaires *Bauer* et *Imperial Tobacco* concernaient des marques de commerce figuratives basées sur la forme et la couleur, respectivement, utilisées comme arrière-plan avec des éléments textuels supplémentaires placés devant elles; néanmoins, les cours ont estimé que les marques de commerce figuratives n'avaient pas perdu leur identité et restaient reconnaissables. De même, en l'espèce, le dessin du rectangle reste toujours clairement visible et reconnaissable en tant que marque de commerce dans les différentes formulations présentées en preuve, malgré les éléments graphiques et textuels supplémentaires. Cette affaire se distingue de l'affaire *Medos*, dans laquelle la seule présence du mot servant de marque était comme élément d'une adresse électronique et d'un nom commercial, et de l'affaire *Urban Distilleries*, dans laquelle la seule présence du mot servant de marque était dans des communications internes non diffusées au public.*

Emploi en liaison avec chacun des Services

[19] La Partie requérante soutient que la Propriétaire ne peut pas utiliser les mêmes preuves à l'appui de l'emploi à l'égard des deux services (1) et (2). En réponse, la Propriétaire soutient que

l'affidavit de M. Ash fait la distinction entre les preuves d'emploi pour les « services de courtage immobilier » et les « services de vente de franchises et services de soutien connexes ».

[20] Je suis convaincu que l'affidavit de M. Ash contient des preuves suffisantes à l'appui de l'emploi en liaison avec des « services de courtage immobilier » et des « services de vente de franchises et services de soutien connexes ». En effet, l'affidavit fait une distinction claire entre ces deux services et fournit des preuves distinctes pour chacun d'entre eux. En ce qui concerne les « services de courtage immobilier », la preuve du propriétaire comprend de nombreux cas d'emploi de la Marque par les affiliés RE/MAX sur des enseignes immobilières placées dans des jardins et sur des panneaux d'affichage, dans les médias et la publicité sur Internet au Canada pendant la période pertinente. En outre, M. Ash atteste qu'entre 2013 et 2016, les affiliés RE/MAX ont fait plus de 300 000 transactions immobilières par an au Canada, d'une valeur de plus de 1,25 milliard de dollars. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque dans le cours de la réalisation et de la publicité des « services de courtage immobilier » au Canada pendant la période pertinente.

[21] De même, en ce qui concerne les « services de vente de franchises et services de soutien connexes », la preuve de la Propriétaire comprend de nombreux cas où la Marque a été affichée dans le matériel de formation et les guides distribués aux affiliés RE/MAX au Canada au cours de la période pertinente, ainsi que dans des documents promotionnels comme des brochures, qui, confirme M. Ash, ont été distribués aux agents immobiliers et aux affiliés RE/MAX potentiels au Canada au cours de la période pertinente. De plus, M. Ash déclare que la Propriétaire a généré environ 13 % de ses revenus entre 2014 et 2016 en fournissant des services aux affiliés RE/MAX basés au Canada. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque dans le cours de la réalisation et de la publicité des « services de vente de franchises et services de soutien connexes » au Canada au cours de la période pertinente.

[22] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au sens de la Loi.

DÉCISION

[23] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-11-03

COMPARUTIONS

Karen MacDonald

Pour la Propriétaire inscrite

David Michaels

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

David Michaels, J.D.

Pour la Partie requérante