



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 177

Date de la décision : 2023-10-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Joshua Shaffer

Propriétaire inscrit : Warren Huntley

Enregistrement : LMC942,521 pour SMARTSIZING

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC942,521 pour la marque de commerce SMARTSIZING (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Produits

(1) Livres, livrets, manuels, brochures, dépliants, bulletins d'information et périodiques portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier;

(2) enregistrements audio, nommément disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier.

(les Produits)

Services

(1) Services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier;

(2) services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier;

(3) diffusion d'information, nommément de vidéos, de films, d'images, de photos et d'enregistrements audionumériques portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier, par Internet;

(4) services de franchisage, nommément offre, aux franchisés du requérant, d'instructions, de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier.

(les Services)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 22 juillet 2021, à la demande de Joshua Shaffer (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis en vertu de l'article 45 de la Loi à Warren Huntley (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque.

[5] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 établir l'emploi s'étend du 22 juillet 2018 au 22 juillet 2021.

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

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] Lorsque le Propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit l'affidavit de Warren J. Huntley, souscrit le 13 octobre 2022, auquel étaient jointes les Pièces WH-1 à WH-12.

[9] Aucune des parties n'a déposé des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DU PROPRIÉTAIRE

[10] M. Huntley est un conseiller financier indépendant et un spécialiste des revenus ayant une expérience dans les domaines de la banque, de l'assurance et de l'investissement. Il déclare avoir créé, avant la période pertinente, un programme dans le domaine de la finance, de l'investissement et de l'immobilier, qui a toujours été identifié par la Marque (le Programme). Selon M. Huntley, le Programme est conçu pour aider les personnes résidant au Canada à échanger leur maison familiale contre une nouvelle maison mieux adaptée à leur mode de vie et à leurs objectifs, et à planifier pour s'assurer qu'elles disposent du capital financier et des liquidités nécessaires pour

atteindre leurs objectifs financiers au moment de la planification et de la retraite.
[para 3].

[11] M. Huntley déclare en général que les produits et services ont été annoncés et vendus en liaison avec la Marque dans la pratique normale de son commerce au Canada au cours de la période pertinente. Il affirme notamment que la Marque a été employée de deux manières, à savoir dans le cadre d'un modèle de franchisage par l'intermédiaire de franchisés autorisés et directement par lui-même.

[12] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par le biais d'un modèle de franchise, M. Huntley déclare avoir conclu un contrat de licence avec des conseillers financiers, des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers (les Franchisés) leur permettant d'offrir les Produits et Services, à l'exception des services de franchise, à leurs propres clients au Canada au cours de la période pertinente. Il confirme que, conformément au contrat de licence, il a personnellement contrôlé l'emploi, la publicité et l'affichage de la Marque ainsi que la qualité et la nature des Produits et Services. M. Huntley affirme qu'il a fourni les services de franchisage, Services (4), à ses franchisés. De plus, il affirme qu'une séance de formation initiale était prévue pour les Franchisés au cours de leur première année de participation au programme, moyennant le paiement de frais fixes. Selon M. Huntley, des présentations de séminaires sur place, des séances de formation en groupe et des consultations personnelles ont également été organisées sur demande. Il affirme en outre qu'il avait cinq Franchisés en 2018, dont trois étaient également ses Franchisés en 2019, 2020 et 2021 [para 6]. Il fournit à l'appui trois documents intitulés « Détails du programme » pour les années 2018, 2019 et 2020 [Pièces WH-2, WH-3 et WH-4, respectivement]. La Marque figure dans le coin supérieur gauche de chaque document. Tous les Détails du programme font référence à des études de cas et précisent les frais d'inscription ainsi que les options pour les séances de formation, les présentations de séminaires et les consultations personnelles.

[13] Outre les Détails du programme, M. Huntley fournit d'autres documents d'information (les Documents d'information) pour étayer ses affirmations générales

d'emploi de la Marque dans la publicité de tous les Services au Canada au cours de la période pertinente, notamment :

- Pièce WH-8 : il s'agit d'un document d'une page intitulé « What is Smartsizing ®? » Le document se termine par : [TRADUCTION] « Le Smartsizing® peut être l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez au cours de votre vie Interrogez-moi sur le Smartsizing® et sur ce qu'il peut faire pour vous », suivi du numéro de téléphone et de l'adresse de courriel du Propriétaire.
- Pièces WH-9, WH-10 et WH-11 : il s'agit de trois documents d'une page intitulés « Smartsizing ® Overview ». Le premier document énumère les avantages du programme pour les agents immobiliers. Le second document énumère ce que le programme leur offre, y compris une présentation PowerPoint et des séances de formation. Les deux documents se terminent par le numéro de téléphone et l'adresse de courriel du Propriétaire, précédés de la mention [TRADUCTION] « Veuillez communiquer avec moi pour en savoir plus sur le programme Smartsizing ® ». Le troisième document décrit les antécédents du Propriétaire et se termine par la mention « Communiquez avec nous » suivie de [TRADUCTION] « pour en savoir plus, notamment sur la manière de programmer une séance d'information dans votre bureau de courtage, veuillez communiquer avec nous à l'adresse : *info@smartsizingprogram.ca* ».

[14] M. Huntley affirme que les Détails du programme et les Documents d'information ont été fournis aux Franchisés potentiels et actifs, ainsi qu'à ses Clients [para 6 et 9].

[15] En ce qui concerne l'emploi de la Marque par lui-même, M. Huntley déclare qu'il a personnellement fourni des services de consultation et éducatifs, les Services (1) et (2), à des conseillers financiers, des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers opérant au Canada (les Clients) au cours de la période pertinente [para 6 et 7]. À l'appui, il fournit un document d'une page intitulé « The Smartsizing ® Program Savings Worksheet » (la Feuille de calcul) [Pièce WH-5]. Ce document répertorie plusieurs

dépenses sous quatre rubriques, à savoir [TRADUCTION] « Dettes », [TRADUCTION] « Automobile », [TRADUCTION] « Mode de vie » et [TRADUCTION] « Divers », ainsi qu'une colonne d'épargne. Je note que la Feuille de calcul est vierge. M. Huntley fournit également deux présentations PowerPoint différentes (les présentations) [Pièces WH-6 et WH-7], qui, selon lui, sont représentatives de celles utilisées et fournies au Canada au cours de la période pertinente. La Marque est affichée sur la première et la dernière page, au bas de chaque diapositive et tout au long de la présentation. Je note que cinq séances de formation sont énumérées dans l'une des diapositives de la deuxième présentation. Je note également que certaines diapositives des deux présentations sont complètement caviardées.

[16] M. Huntley affirme que la feuille de calcul et les présentations ont été utilisées par lui-même dans le cadre de services de consultation et éducatifs auprès de ses clients et qu'il les a également fournies aux Franchisés, dans le cadre des Services (4), pour qu'ils les utilisent ensuite auprès de leurs propres clients [para 7 et 8].

[17] Enfin, M. Huntley déclare avoir utilisé sa chaîne YouTube, et notamment une vidéo afin de faire de la publicité pour les Services au Canada. À cet égard, il affirme qu'il explique le Programme et fournit les Services (2) et (3) sur la vidéo. Il affirme également que la vidéo a été visionnée 124 fois [TRADUCTION] « au cours des 8 dernières années, y compris la période pertinente » [para 10]. Il fournit à l'appui deux captures d'écran de la chaîne YouTube canadienne [Pièce WH-12]. Je note que la plupart du contenu des captures d'écran est en français. Le lien hypertexte de la chaîne YouTube du Propriétaire apparaît en haut des deux captures d'écran. La première capture d'écran montre un résultat de recherche sur YouTube avec une vidéo en ligne. Je note que la Marque est inscrite dans la zone de texte « recherche » de la chaîne YouTube. La vidéo est intitulée avec la Marque suivie de « WJH A ». La vidéo semble durer environ 2 minutes puisque « 2.03 » est indiqué dans le coin droit de l'image de la vidéo. Sous le titre de la vidéo, je lis : [TRADUCTION] « 124 vues – il y a 8 ans ». La deuxième capture d'écran montre une vidéo en pause à 0:02/2.02 et affichant « Welcome to SmartSizing » à l'écran. La vidéo a le même titre que la vidéo présentée dans la capture d'écran précédente et la Marque est également inscrite dans la zone de

texte de recherche. Sous le titre de la vidéo, je lis [TRADUCTION] « 124 vues – 13 mars 2014 ».

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[18] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 38] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services.

Les Produits

[19] D'emblée, je note qu'en dehors de la déclaration générale selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec les Produits et dans leur revendication, M. Huntley n'y fait référence que lorsqu'il déclare que la licence accordée aux Franchisés était sous le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi. Les éléments de preuve présentés à l'appui de cette déclaration sont les trois copies des Détails du programme [Pièces WH-2 à WH-4]. Bien que toutes affichent la Marque, j'estime qu'elles ne sont pas en corrélation avec l'un quelconque des Produits (1). À mon avis, comme les documents ne font qu'une page, ils ne correspondent pas raisonnablement à des livres, des brochures et des manuels. Plus important encore, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de leur contenu, qu'ils pourraient porter sur la finance, l'investissement et l'immobilier de manière à établir une corrélation avec l'un des Produits (1), étant donné que ces éléments de preuve ne font que promouvoir le Programme. De même, compte tenu du contenu des autres éléments de preuve, j'estime qu'aucun d'entre eux ne correspond raisonnablement à l'un quelconque des Produits (1). En outre, bien que les Détails du programme et l'un des Documents d'information [Pièce 9] fassent référence à des « documents », il a été établi que,

généralement, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits ne peut pas être établi par l'affichage de la marque de commerce sur la publicité pour ces produits [*Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440, au para 40]. En outre, M. Huntley ne fournit aucune preuve du transfert des Produits (1) au Canada au cours de la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les Produits (2), M. Huntley ne fournit aucune preuve du mode d'association entre ces produits et la Marque. Il ne fournit pas non plus la preuve du transfert de ces produits au Canada pendant la période pertinente.

[21] En l'absence de preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, tous les Produits seront supprimés de l'enregistrement.

Les Services

[22] Il est bien établi que 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 est prêt et en mesure d'exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976)*, 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

Services (2) et (4)

[23] D'après l'ensemble de la preuve, j'estime que le Propriétaire a fait de la publicité pour les services de franchisage, les Services (4), au Canada pendant la période pertinente et que la Marque a été affichée en liaison avec ces services sur les Détails du programme [Pièces WH-2, WH-3 et WH-4] et les Présentations [Pièces WH-6 et WH-7]. Ces éléments de preuve font la publicité des services de franchisage et sont adressés aux Franchisés potentiels du Propriétaire. En outre, étant donné qu'il s'agit de séances de formation, je note également que le Propriétaire a fait de la publicité pour les services éducatifs, les Services (2), au Canada au cours de la période pertinente. Étant donné que M. Huntley fournit également le nombre de Franchisés qu'il avait pendant la période pertinente, je conclus que le Propriétaire était non seulement

disposé et apte à fournir les Services (2) et (4), mais qu'il les a exécutés au Canada pendant la période pertinente [selon la décision *Wenward (Canada) Ltd*, précitée].

[24] Par conséquent, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Services (2) et (4) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (1) et (3)

[25] En revanche, les éléments de preuve ne me permettent pas de conclure que la Marque a été employée dans la publicité des autres services au Canada au cours de la période pertinente. J'analyserai chacun d'entre eux dans l'ordre inverse.

[26] En ce qui concerne la fourniture de renseignements sur la finance, l'investissement et l'immobilier, les Services (3), je note que la déclaration de M. Huntley selon laquelle la vidéo YouTube a été « visionnée 124 fois au cours des 8 dernières années » n'est pas étayée par les preuves documentaires. La deuxième capture d'écran de la vidéo YouTube [Pièce WH-12] montre que la vidéo a été visionnée pour la dernière fois le 13 mars 2014, avec un total de 124 vues enregistrées à cette date. La première capture d'écran indique le même nombre de vues et fait référence au dernier visionnement comme ayant eu lieu « il y a 8 ans ». Étant donné que la dernière date de visionnement enregistrée remonte à 2014, la vidéo n'a pas pu être visionnée [TRADUCTION] « au cours des huit dernières années », comme il est indiqué au paragraphe 10 de l'affidavit de M. Huntley. Ainsi, cet élément de preuve ne couvre pas une période qui inclut la période pertinente et n'est d'aucune utilité pour le Propriétaire. En outre, je note que M. Huntley n'indique pas expressément que les 124 vues enregistrées provenaient de Canadiens. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a suffisamment démontré que la Marque a été employée dans la publicité pour la fourniture de renseignements sur la finance, l'investissement et l'immobilier au moyen de vidéos sur Internet. En ce qui concerne les autres moyens de fourniture de renseignements, notamment les films, les images, les photos et les enregistrements audio numériques, M. Huntley ne fournit aucune preuve de la manière dont la Marque est liée à l'un de ces moyens.

[27] En ce qui concerne les services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier, les Services (1), bien que M. Huntley affirme qu'il a « utilisé » la feuille de calcul [Pièce WH-5] auprès des Clients, il ne déclare pas que lui-même ou ses Franchisés ont distribué la feuille de calcul aux Canadiens au cours de la période pertinente. À cet égard, il a été établi que les documents arborant la marque de commerce doivent être « distribués à » ou accédés par les clients éventuels [*Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)]. Une conclusion similaire s'applique aux présentations [Pièces WH-6 et WH-7]. De plus, étant donné la nature très promotionnelle des présentations, les Détails du programme [Pièces WH-2 à WH-4] et les Documents d'information [Pièces WH-8 à WH-11], je ne suis pas en mesure de conclure à partir de leur contenu qu'ils fournissent des conseils sur les sujets spécifiés dans les Services (1). En ce qui concerne la vidéo de YouTube, comme il a été indiqué ci-dessus, elle ne couvre pas une période qui inclut la période pertinente. Quoi qu'il en soit, même si je devais admettre que le Propriétaire a fait de la publicité pour les services de consultation, je ne dispose d'aucune preuve montrant que le Propriétaire était disposé et apte à les exécuter au Canada au cours de la période pertinente. À cet égard, je note que si les Documents d'information invitent les Clients à communiquer avec M. Huntley pour plus de détails ou pour organiser une séance d'information, ils n'expliquent pas comment et où les Services (1) devaient être fournis. Je note également que M. Huntley ne mentionne pas le nombre de Clients auxquels il a fourni des conseils dans le domaine de la finance, de l'investissement et de l'immobilier, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses Franchisés au Canada au cours de la période pertinente.

[28] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Services (1) et (3) au sens de la Loi. Étant donné que le Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, ces services seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[29] En conséquence, 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 sera modifié afin de supprimer tous les Produits et les Services suivants :

[TRADUCTION]

(1) Services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier;

(3) diffusion d'information, notamment de vidéos, de films, d'images, de photos et d'enregistrements audionumériques portant sur la finance, l'investissement et l'immobilier, par Internet;

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

[TRADUCTION]

(2) services éducatifs, notamment enseignement dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier;

(4) services de franchisage, notamment offre, aux franchisés du requérant, d'instructions, de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de consultation dans les domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Witmart Inc.

Pour le Propriétaire inscrit : MLS Legal Inc.