

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE CERTIFICATION : CONSUMERS CHOICE AWARD/CHOIX DES
CONSOMMATEURS & DESSIN
ENREGISTREMENT N° LMC 504,002

Le 25 août 2006, à la demande de George H. Ching (la partie ayant requis l'avis), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à 3416968 Canada Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC 504,002 de la marque de certification CONSUMERS CHOICE AWARD/CHOIX DES CONSOMMATEURS & DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



La marque de certification est déposée en liaison avec les services suivants :

Activités commerciales, nommément services de vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde des affaires, comprenant les entreprises, établissements, professions et services suivants : compagnies de systèmes d'alarme, magasins de matériel audio-visuel, magasins d'accessoires pour bébé, services de salle de bal/hall de réception, compagnies de commerce de troc, magasins de produits de beauté, magasins d'accessoires de chambre à coucher et de salle de bain, concessionnaires de bicyclettes, magasins de stores et de tentures, boutiques pour dames, brasseries/tavernes, boutiques d'articles de mariage, compagnies de gestion de bâtiments, compagnies de formulaires et de systèmes administratifs, marchés de boucherie/aux viandes, concessionnaires d'automobiles, détaillants de pneus d'automobile, marchands de tapis, compagnies de nettoyage des tapis, services de traiteur, détaillants de téléphones cellulaires, magasins de chaussures pour enfants, magasins de vêtements pour enfants, compagnies de portes de placard et de portes à miroirs, cafés-restaurants, vente d'ordinateurs et services d'informatique, marchands d'ordinateurs personnels, déménageurs commerciaux, services de messagerie, service de change de monnaies, courtiers en douanes, écoles de danse, sociétés de

développement/entreprises du bâtiment, services de publipostage, magasins de vente au rabais de vêtements pour dames et hommes, magasins de vente au rabais, écoles de conduite, pharmacies, services de nettoyage à sec, bureaux de placement, marchands d'appareils électroménagers, boutiques exclusives pour hommes, magasins exclusifs de chaussures, boutiques exclusives pour dames, experts-conseils en recherche de cadres, magasins d'équipement d'exercice, magasins de tissus, vente et service de télécopieurs, magasin de films et d'appareils-photos, experts-conseils en planification financière, magasins de foyers, magasins de poissons et de fruits de mer, fleuristes, magasins de tenues de soirée, magasins d'encadrement et de laminage, magasins de fruits et légumes, salons de la fourrure, magasins de meubles, terrains de golf, boutiques de souvenirs, salons de coiffure et de beauté, clubs de santé, magasins d'aliments naturels, maisonneries, magasins d'articles ménagers, hôtels, compagnies de courtiers d'assurance, fournisseurs d'Internet, bijouteries, ébénistes d'armoires de cuisine, magasins de meubles au rabais, écoles de langues, magasins de luminaires, services de limousine, services de serrurier, services Interurbains, services de listes d'abonnement, magasins de matelas, motels, magasins de vêtements pour hommes, compagnies de déménagement, magasins d'instruments de musique, sociétés de fonds mutuels, boîtes de nuit, fournisseurs d'articles de bureau, locaux à bureaux/centres d'affaires temporaires, opticiens et optométristes, services de radiomessagerie, pâtisseries et boulangeries, animaleries, vente et service de photocopieurs, pizzerias/comptoirs de mets à emporter, services d'impression et de photocopie, agents immobiliers, disquaires, restaurants, maisons de retraite et maisons de repos, services de gardiens de sécurité, marchands de machines à coudre, magasins de chaussures, magasins d'articles de sport, courtiers en valeurs mobilières, libre-services d'entreposage, salons de bronzage, marchands de piscines, magasins de dessus de table, services de taxi, services de rencontres par téléphone, services d'interconnexion de réseaux téléphoniques, magasins de jouets, services de transport, agences de voyage, fournisseurs d'uniformes, forfaitistes de vacances, compagnies d'aspirateurs, vidéoclubs, magasins de papier peint et de papier, compagnies d'eau embouteillée, services d'amaigrissement.

La norme définie (article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. 13) est exposée dans l'enregistrement.

L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 25 août 2003 au 25 août 2006.

« L'emploi » d'une marque en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* de la manière suivante :

- (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.

De plus, les paragraphes 23(1) et (2) de la Loi consacrés aux marques de certification prévoient :

- (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
- (2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Ami Peleg, actionnaire et président de 3416968 Canada Inc. (l'Inscrivante), exerçant son activité sous la dénomination Consumers' Choice Award, et administrateur de 6029817 Canada Inc. (602), exerçant son activité sous les dénominations Consumers' Choice Award et Consumers' Choice Institute. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été tenu d'audience.

Dans son affidavit, M. Peleg explique que l'Inscrivante a conféré à 602 une licence d'emploi de la marque visée depuis le 22 octobre 2002. Il joint à titre de pièce A une copie de l'accord de licence visé, qui autorise 602 à conférer à d'autres personnes des sous-licences d'emploi de la marque déposée. M. Peleg affirme ensuite dans son affidavit que l'Inscrivante et 602 ont toutes les deux conféré des licences d'emploi de la marque visée à d'autres personnes, notamment dans les trois dernières années, et qu'elles continuent de le faire. Il indique que ces licences sont conférées à des entreprises du Canada qui se conforment à la norme définie dans l'enregistrement visé et qu'elles permettent aux entreprises licenciées d'employer la marque déposée en liaison avec leurs marchandises et leurs services.

Les pièces C à G jointes à l'affidavit présentent un grand nombre d'accords de licence, accompagnés d'annonces imprimées. Selon M. Peleg, ces documents établissent l'emploi de la Marque au cours des trois dernières années en liaison avec des services et il renvoie à une longue liste de services qui comprennent bon nombre des services qui suivent le

terme « comprenant » dans l'état déclaratif des services de l'enregistrement. Les accords de licence portent des dates d'effet qui se situent nettement dans la période pertinente. En outre, je note que les annonces imprimées sont extraites d'annuaires téléphoniques et indiquent clairement les services des entreprises licenciées visées spécifiquement dans les accords de licence correspondants et compris dans la liste des services à laquelle renvoie M. Peleg. Les annonces imprimées présentent clairement des variantes de la marque déposée en liaison avec les services.

M. Peleg explique ensuite dans son affidavit que l'Inscrivante et 602 sont des entreprises qui réalisent des sondages et attribuent des prix à des entreprises licenciées de divers domaines d'activité qui répondent aux critères de la Marque déposée. Il explique que l'Inscrivante et 602 organisent chaque année (notamment pendant la période pertinente) des dîners de gala à Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver pour rendre hommage aux entreprises locales licenciées et faire la promotion de leurs marchandises et services. Les pièces jointes H à M présentent un grand nombre d'annonces faisant la promotion des dîners de gala ainsi que des marchandises et services des entreprises locales licenciées qui y ont participé. Sont également joints en pièce N des DVD contenant des séquences vidéo des dîners de gala tenus en 2005 à Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal ainsi que du dîner de gala de 2006 à Calgary. Toutefois, je suis d'avis que l'emploi de la Marque dans ce contexte n'est pas pertinent à l'égard de la présente procédure du fait que la promotion commerciale des entreprises licenciées et la tenue de dîners de gala ne semblent pas figurer dans les activités reliées aux services visés par la marque de certification déposée.

Les pièces O à S présentent d'autres annonces imprimées. Comme pour les pièces C à G, bon nombre de ces annonces semblent extraites d'annuaires téléphoniques où figurent les entreprises dont il a été établi qu'elles étaient des licenciées à l'égard de la marque visée. Je note encore une fois que ces annonces présentent clairement des variantes de la marque déposée en liaison avec les services.

Enfin, M. Peleg a fourni sous la pièce T des pages d'un site Internet qu'exploitent l'Inscrivante et sa licenciée, 602. M. Peleg indique que le site emploie largement la Marque Déposée en liaison avec de nombreux licenciés au Canada et avec leurs marchandises et services. Je note que les pages fournies affichent une variante de la marque de commerce au coin supérieur gauche et comportent un hyperlien qui renvoie à la liste des entreprises licenciées.

Dans son plaidoyer écrit, la partie ayant requis l'avis soulève les points suivants :

- La preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce déposée, mais elle établit l'emploi de variantes de la marque, qui comportent des différences plus que mineures.
- Une large partie de la preuve, selon la partie ayant requis l'avis, est soit antérieure à la période pertinente, soit non datée dans de nombreux cas, et elle ne devrait donc pas être prise en considération.
- La preuve ne faisant pas état de la « pratique normale du commerce », le registraire ne peut être en mesure d'établir si la preuve établit l'emploi dans la pratique normale du commerce.
- La preuve n'établit absolument aucune vente dans la pratique normale du commerce et la simple annonce, sans preuve attestant l'existence de ventes ou l'exécution de services au Canada, ne suffit pas à établir l'emploi.
- La preuve ne mentionne pas la dernière date d'emploi de la marque de commerce et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La partie ayant requis l'avis fait valoir que, vu ce qui précède, l'Inscrivante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et que, par conséquent, l'enregistrement devrait être radié. De toute façon, fait-elle valoir, l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi à l'égard de chacun des services que spécifie l'enregistrement visé; l'état déclaratif des services devrait donc être modifié en conséquence.

S'agissant de l'argumentation de la partie ayant requis l'avis au sujet des variantes de la Marque, je note que l'essentiel de la preuve établit l'emploi d'un ensemble de variantes

de la marque de certification déposée. Pour illustrer ce point, je reproduis ci-dessous la marque de certification déposée et des exemples tirés de la preuve que je considère typiques des variantes de la marque reproduite :

Marque déposée :



Exemples d'emploi extraits de la preuve :



La partie ayant requis l'avis soutient que l'élément graphique de la marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent très faible et que ce sont les mots de la marque de commerce déposée qui forment la partie prédominante ou, à tout le moins, une caractéristique distinctive et un élément essentiel de la marque de commerce. Elle plaide que les caractéristiques nominales ont été tellement modifiées que les caractéristiques prédominantes ou distinctives de la marque n'ont pas été maintenues et que les différences sont plus que mineures. Cela est particulièrement vrai, soutient-elle, dans les changements qui transforment la marque de commerce bilingue en marque de commerce unilingue, grâce à l'ajout de mots qui ne font pas partie de l'enregistrement de la marque de commerce. La partie ayant requis l'avis s'est appuyée sur diverses décisions qui établissent essentiellement le principe suivant : pour qu'il y ait emploi de la marque, les éléments principaux et importants de la marque de commerce déposée doivent être maintenus.

S'agissant des variantes de la marque de commerce que présentent la plupart des éléments de preuve, on peut se demander si un tel emploi pourrait être considéré comme un emploi de la marque de certification déposée. Sans égard aux éléments écrits additionnels, l'emploi de la seule partie française (ou, par analogie, de la seule partie anglaise) d'une marque bilingue a été tenu comme constituant plus qu'une variante mineure [voir les décisions *Gariépy Marcoux Richard c. Promotions Cobelli Ltée* (1994),

59 C.P.R. (3d) 548 (C.O.M.C.) et *Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd.* (1992), 47 C.P.R. (3d) 285 (C.O.M.C.)].

Quoi qu'il en soit, la preuve comporte des cas d'emploi que je considérerais comme constituant des emplois de la marque de certification déposée. Ces emplois se trouvent dans les annonces d'annuaires téléphoniques qui figurent à la pièce F à l'égard des « *services de chiropractie* » et des « *services de traiteur* ». Dans ces cas, la Marque comporte tous les éléments de la marque de certification déposée, sous réserve de l'ajout d'une année au centre de la Marque. Toutefois, cet ajout serait perçu, à mon avis, comme la simple description de l'année au cours de laquelle le prix a été décerné et ne serait pas perçu comme une partie constitutive de la Marque elle-même [compte tenu du principe n° 1 exposé dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535]. En outre, je suis persuadée que dans ces cas toutes les caractéristiques prédominantes et essentielles de la Marque ont été maintenues, que la Marque n'a pas perdu son identité, qu'elle demeure reconnaissable et que l'ajout de l'année à cette Marque n'est susceptible d'aucune façon d'induire en erreur ou de tromper le public ou de lui porter préjudice [voir la décision *Nightingale*, précitée, et les arrêts *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltd.*, 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), et *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].

S'agissant de savoir si ces cas d'emploi tombent dans la période pertinente, je note que ces annonces spécifiques des annuaires téléphoniques ne portent pas de date mais que les accords de licence qui y sont associés portent des dates qui se situent nettement dans la période pertinente. De plus, les annonces figurant dans les annuaires téléphoniques renvoient non seulement aux mêmes entités, mais aussi aux mêmes services que ceux qui sont clairement énumérés dans les accords de licence correspondants. Par conséquent, à l'examen de l'affidavit dans son ensemble, j'estime raisonnable de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les annonces visées étaient en circulation pendant la période d'effet des accords de licence, soit au cours de la période pertinente.

S'agissant de savoir si ces annonces constituent un emploi, le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* dispose : « 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. » Contrairement au paragraphe 4(1), l'emploi d'une marque en liaison avec des services n'exige pas le transfert des marchandises « dans la pratique normale du commerce », mais il exige que cet emploi soit d'une nature commerciale normale [*Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.)] De plus, il est établi que la publicité peut constituer un « emploi » de la marque de commerce en liaison avec des services, à condition que les services puissent être exécutés au Canada [*Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) (R.M.C.), et *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.* 2 C.P.R. (4th) 543 (C.O.M.C.)]. Plus précisément, les annonces d'annuaires téléphoniques sont considérées comme une forme acceptable de preuve d'emploi en liaison avec des services [*Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F.), et *Bedwell*, précitée].

En l'espèce, la marque de commerce apparaît clairement dans les annonces des licenciés publiées dans les annuaires téléphoniques en liaison avec des « *services de chiropractie* » et des « *services de traiteur* ». En outre, il ressort clairement de ces annonces que les services pouvaient être exécutés au Canada. Pour ces raisons, je suis convaincue que l'emploi de la Marque été établi conformément au paragraphe 4(2) de la Loi.

En dernier lieu, s'agissant de l'argument subsidiaire de la partie ayant requis l'avis selon lequel l'« emploi » n'a pas été établi à l'égard de chacun des services que spécifie l'enregistrement, je note que l'état déclaratif des services de l'enregistrement emploie le terme « comprenant » pour indiquer le caractère non exhaustif de la liste des exemples suivant les services expressément désignés sous les termes « Activités commerciales, nommément services de vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde des affaires ». Par conséquent, l'emploi doit être établi uniquement à l'égard des services qui tombent à juste titre sous la description de « Activités commerciales, nommément services

de vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde des affaires » [voir les décisions *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c. Société canadienne des postes*, 2003 CarswellNat 5144 (C.O.M.C.), et *Blake, Cassels & Graydon LLP c. South Nepean Development Corp.*, 2005 CarswellNat 4458 (C.O.M.C.). On peut se demander si le service désigné « *services de chiropractie* » est un représentant légitime de la catégorie générale mentionnée précédemment, et ce service n'est pas mentionné dans la liste non exhaustive d'exemples de l'enregistrement. Cependant, je note que, de toute façon, le service dit « *services de traiteur* » (à l'égard duquel l'« emploi » a été établi en liaison avec la Marque) est expressément inclus dans la liste non exhaustive d'exemples de services figurant dans l'enregistrement. Par conséquent, je suis convaincue que l'emploi de la marque de certification déposée a été établi en liaison avec « Activités commerciales, nommément services de vente en gros et au détail offerts au grand public et au monde des affaires ».

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi de la marque de certification visée a été établi selon les dispositions de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi. Par conséquent, l'enregistrement n° LMC 504,002 de la marque de certification CONSUMERS' CHOICE AWARD/CHOIX DES CONSOMMATEURS & DESSIN sera maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2008.

K. Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.