



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

Référence: 2012 COMC 102
Date de la décision: 2012-05-30

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Dagenais Jacob, visant l'enregistrement
n° LMC263,336 de la marque de commerce ÉCOLE DE
CONDUITE LAUZON & Dessin au nom de Groupe
Tecnic 2000 Inc. / Tecnic Group 2000 Inc.**

[1] Le 30 octobre 2009, à la demande de Dagenais Jacob (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), à Groupe Tecnic 2000 Inc. / Tecnic Group 2000 Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC263,336 pour la marque de commerce ÉCOLE DE CONDUITE LAUZON & Dessin (reproduite ci-après) (la Marque) enregistrée en liaison avec des services de « cours de conduite automobile » (les Services):



[2] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, que la marque de commerce a été employée au Canada 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 se situe entre le 30 octobre 2006 et le 30 octobre 2009.

[3] L'emploi en liaison avec des services est décrit comme suit au paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi :

(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.

[4] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit de son président, Yvan Sévigny, assermenté le 25 mai 2010, accompagné des pièces YS-1 à YS-3 inclusivement. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites. Les deux parties ont participé à une audience.

[6] Considérant plus en détail la preuve soumise par l'Inscrivante, M. Sévigny affirme que l'Inscrivante est une compagnie qui se spécialise dans le domaine de la formation en matière de sécurité routière. Aux dires de M. Sévigny, l'Inscrivante constitue le plus grand réseau d'écoles de conduite au Québec.

[7] M. Sévigny affirme que l'Inscrivante a acquis la Marque le 24 septembre 1998, tel qu'en fait foi copie des informations relatives à la Marque tirée de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes produite comme pièce YS-1 au soutien de son affidavit. Il convient de

noter à ce stade-ci de mon analyse que la pièce YS-1 fait notamment état du fait que la Marque a été enregistrée le 16 octobre 1981 par la société 1509-8858 Québec Inc., et a fait l'objet de nombre de cessions, dont la dernière intervenue le 24 septembre 1998 en faveur de l'Inscrivante (faisant alors affaires sous le matricule 3476731 Canda Inc.) de la part du syndic de faillite Jean Fortin & Associés Syndic Inc.

[8] Concernant plus particulièrement l'emploi fait de la Marque, M. Sévigny affirme qu'« un des prédécesseurs en titre de [l'Inscrivante] a concédé des licences (par l'entremise d'un contrat de franchise) permettant l'utilisation de la Marque en liaison avec les Services à ses franchisés ([...] désignés les « Franchisés Lauzon »), lesquelles licences n'ont jamais été révoquées. » M. Sévigny ajoute qu'« en tout temps et incluant durant la [p]ériode [p]ertinente, [l'Inscrivante] (ou ses prédécesseurs en titre) a conservé le contrôle, directement ou indirectement, des caractéristiques et de la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque au Canada et ce, entre autres en vertu du contrat de franchise ».

[9] M. Sévigny affirme qu'une façon pour l'Inscrivante de s'assurer de la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque et ce, tant avant que pendant ou même après la période pertinente, est « de permettre aux Licenciés Lauzon d'utiliser ses manuels d'instructions ou autre matériel didactique dans le cadre des cours de conduite donnés aux clients des Franchisés Lauzon ». M. Sévigny affirme qu'« en vertu du contrat de franchise, les Franchisés Lauzon sont habilités à employer la Marque au Canada et à offrir les Services selon les méthodes d'enseignement développées par [l'Inscrivante] (ou ses prédécesseurs en titre). Les Franchisés Lauzon doivent en outre s'engager à respecter dans le cours normal des affaires lesdites méthodes d'enseignement et les modes de gestions [sic] usuels de [l'Inscrivante] (ou de ses prédécesseurs en titre) ». M. Sévigny ajoute que l'Inscrivante loue en outre des véhicules et des motos à certains Franchisés Lauzon afin que leurs étudiants puissent faire leur examen de conduite.

[10] À titre illustratif de la manière dont la Marque est liée aux Services offerts par l'Inscrivante par l'entremise des Licenciés Lauzon, M. Sévigny produit comme pièce YS-2 au soutien de son affidavit, « des photos représentatives du type d'enseignes employées à l'extérieur d'écoles de conduite LAUZON choisies au hasard. » M. Sévigny ajoute que ces photos sont

représentatives de la façon dont la Marque était employée durant la période pertinente. Toujours à titre illustratif de la manière dont la Marque est liée aux Services offerts par l'Inscrivante par l'entremise des Licenciés Lauzon, M. Sévigny produit comme pièce YS-3, une copie d'une annonce publiée dans le bottin téléphonique *Pages Jaunes*. M. Sévigny ajoute que cette publicité est représentative de la façon dont la Marque était employée durant la période pertinente.

[11] Il s'agit-là essentiellement de l'ensemble de la preuve d'emploi soumise par l'Inscrivante.

[12] La Partie requérante soumet que pareille preuve d'emploi n'établit pas que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services en conformité avec les articles 2 et 4 de la Loi. Plus particulièrement, la Partie requérante soumet que l'Inscrivante n'a soumis aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada par son propriétaire inscrit, mais plutôt la preuve d'emploi possible de la Marque par d'autres commerçants à une époque indéterminée, sans preuve d'affiliation à l'Inscrivante. La Partie requérante soumet que les affirmations générales de M. Sévigny ne constituent pas en soi une preuve d'emploi de la Marque selon les dispositions de l'article 45 de la Loi car de telles affirmations doivent être supportées par des faits précis démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec les Services. Il est vrai que l'affidavit de M. Sévigny n'est pas des plus détaillés. Gardant à l'esprit l'objet de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, j'estime néanmoins que les affirmations de faits y contenues, combinées aux spécimens d'emploi fournis, établissent l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au bénéfice de l'Inscrivante pendant la période pertinente.

[13] Bien que les photos représentatives du type d'enseignes extérieures produites comme pièce YS-2 ne soient pas datées et ne permettent pas d'identifier précisément l'adresse du commerce figurant sur ces photos, M. Sévigny affirme expressément dans son affidavit que pareilles photos illustrent la façon dont la Marque *était employée durant* la période pertinente et est employée en liaison avec les Services par l'entremise des Licenciés Lauzon. Le numéro civique de même que la mention « RIVE SUD » accompagnée d'un numéro de téléphone apparaissant sur l'extérieur du commerce en question permettent raisonnablement d'inférer que celui-ci est situé sur la rive sud de Montréal au Québec. Ces photos font voir que la Marque est apposée à la fois sur une enseigne surplombant la devanture du commerce et sur la vitrine du commerce. Bien que le mot « LAUZON » soit disposé sur pareille enseigne à la droite de

l'élément de la Marque constitué de l'élément figuratif et des mots « ÉCOLE DE CONDUITE » plutôt qu'en dessous de ceux-ci comme dans la Marque telle qu'enregistrée, j'estime qu'il s'agit là d'une déviation mineure; la Marque demeure reconnaissable en soi et conserve son identité [voir les arrêts de principe *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Pour les mêmes raisons, le fait que les mots « ÉCOLE DE CONDUITE » composant la Marque reproduits sur la vitrine du commerce en question soient en majuscules plutôt qu'en minuscules comme dans la Marque telle qu'enregistrée, et que le mot « LAUZON » ne soit pas disposé sous l'élément figuratif et les mots « ÉCOLE DE CONDUITE » composant la Marque exactement comme dans la Marque telle qu'enregistrée mais soit plutôt centré sous ceux-ci, est sans conséquence.

[14] Dans le même ordre d'idées, le fait que la copie d'annonce produite comme pièce YS-3 consiste seulement en un extrait du bottin téléphonique *Pages Jaunes* et ne permette pas d'identifier la date de l'annonce en question n'est pas en soi fatal compte tenu que M. Sévigny affirme expressément dans son affidavit que pareille annonce illustre la façon dont la Marque était employée durant la période pertinente et est employée en liaison avec les Services par l'entremise des Licenciés Lauzon. La Marque, telle qu'enregistrée, apparaît de manière prééminente sur cette annonce accompagnée d'une description des Services. Sept places d'affaires détaillées localisées dans diverses municipalités de la rive nord de Montréal ou sur l'île de Montréal même y sont de plus référencées. Pareille annonce constitue un emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens de l'article 4 de la Loi.

[15] À cet égard, le fait que M. Sévigny n'ait produit aucune copie des licences concédées par l'entremise du contrat de franchise régissant les Franchisés Lauzon, n'est également pas fatal en soi compte tenu des explications fournies par M. Sévigny concernant la façon dont l'Inscrivante s'est assurée, tant avant que pendant la période pertinente, et continue de s'assurer de la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque [voir notamment *Shapiro Cohen Andrews Finlayson c 1089751 Ontario Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 124 (COMC), 126; et *Coastal Trademark Services c Mastey*, 2010 COMC 145 CanLII, para 16]. Bien que l'Inscrivante ne puisse pas en l'espèce bénéficier de la présomption édictée au paragraphe 50(2) de la Loi, j'estime que les explications fournies par M. Sévigny satisfont les exigences édictées au

paragraphe 50(1) de la Loi. Partant, l'emploi fait de la Marque par les Franchisés Lauzon bénéficie à l'Inscrivante.

[16] J'ajouterai sur ce point que le fait que pareilles licences aient été concédées par un prédécesseur en titre de l'Inscrivante ne saurait être retenu à l'encontre de celle-ci. M. Sévigny, en sa qualité de président de l'Inscrivante depuis 1998, affirme expressément dans son affidavit que ces licences n'ont jamais été révoquées. Il ne saurait s'agir ici d'affirmations reposant sur du ouï-dire puisque ces licences font partie intégrante des registres de l'entreprise de l'Inscrivante à titre de successeur en titre aux droits dans la Marque.

[17] 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 par conséquent maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada