



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

Référence : 2014 COMC 249
Date de la décision : 2014-11-19
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, visant l'enregistrement n° LMC737,952 de la marque de commerce HARVEST au nom de Farm Business Consultants Inc.

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC737,952 de la marque de commerce HARVEST (la Marque), appartenant à Farm Business Consultants Inc.

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

[TRADUCTION]

(i) services de planification, notamment planification successorale, égalisation successorale et planification de la relève d'entreprise, planification de la retraite, services de planification fiscale;

(ii) services d'assurances, notamment conseils, organisation et acquisition pour le compte de tiers d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies graves et d'assurances pour soins de longue durée;

(iii) services d'investissement et services financiers, notamment organisation de l'investissement et investissement pour le compte de tiers concernant les fonds distincts, les fonds communs de placement, les certificats de placement garantis et les autres placements offerts au moyen d'un portefeuille de fonds d'assurance vie et/ou de fonds communs de placement.

[3] Le 19 février 2013, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), un avis a été donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985,

ch T-13 (la Loi) à Farm Business Consultants Inc. (FBC). L'avis exigeait de FBC qu'elle fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 19 février 2010 et le 19 février 2013 (la période pertinente) en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, FBC était tenue de fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'emploi en liaison avec des services est énoncée comme suit à l'article 4(2) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Bien que le critère pour établir l'emploi ne soit pas exigeant et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuves, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. Il est bien établi également que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi et que toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, FBC a produit l'affidavit de Steven Ibbotson, le directeur général de FBC, souscrit le 30 avril 2013. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[7] Les principales observations de la Partie requérante peuvent être brièvement résumées comme suit :

- L'emploi de la Marque au Canada n'a pas été établi pendant la période pertinente en liaison avec *chacun* des services visés par l'enregistrement.

- Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce comme déposée;
- L'emploi de « Harvest » et/ou « Harvest Estate Planning » est le nom d'une division de FBC et ne représente pas l'emploi de la Marque comme marque de commerce.

[8] Je commencerai par fournir un aperçu de la preuve, suivi d'une discussion des observations des parties en ce qui concerne chacune des questions à tour de rôle.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M. Ibbotson explique que FBC fournit une vaste gamme de services d'affaires à des agriculteurs et des petites entreprises au Canada, y compris des services de gestion des entreprises et des services de tenue des comptes, des services fiscaux, des services de planification successorale et de la relève, des services d'assurances, et des services d'investissement et financiers.

[10] M. Ibbotson explique ensuite que FBC compte douze bureaux à travers le Canada et que FBC fournit ses services principalement en offrant une [TRADUCTION] « adhésion FBC » c'est-à-dire que, pour une cotisation annuelle, ceux qui sont membres FBC bénéficient d'un accès illimité à tous les services offerts par FBC. Il précise toutefois qu'il existe certains services offerts par FBC à ses membres pour lesquels elle obtient une commission, en particulier, [TRADUCTION] « la vente de polices d'assurance aux membres FBC, puisque les compagnies d'assurances versent des commissions sur la vente de polices d'assurance, et la vente de produits d'investissement [...] puisque les compagnies qui fournissent certains produits d'investissement versent une commission sur ceux-ci. »

[11] En ce qui concerne la Marque, M. Ibbotson déclare qu'elle a été introduite en l'an 2000, pour emploi en liaison avec les services de planification successorale, d'assurances et d'investissement de FBC, des services qui selon lui comprennent collectivement tous les Services. Il atteste ensuite que FBC a employé la Marque de façon continue au Canada depuis avril 2000 avec tous les Services.

[12] À l'appui des observations susmentionnées, pour commencer, M. Ibbotson fournit ce qui suit comme exemples d'emploi de la Marque au Canada par FBC.

Pièce 1 : une photographie de la signalisation à l'extérieur du bureau d'HARVEST de London en Ontario.

Pièces 2-4 : des brochures respectivement intitulées : « Your Financial Health Check-Up » [Votre bilan de santé financière], « We Can Put More Money in Your Pocket! » [Nous pouvons mettre plus d'argent dans vos poches!] et « Will Planning Workbook » [Manuel de planification testamentaire], qui, déclare-t-il, montrent l'emploi de la Marque et sont distribuées par FBC aux membres FBC.

Pièce 5 : un guide du membre, qui, déclare M. Ibbotson, est fourni par FBC à chaque membre FBC et souligne les services fournis aux membres. M. Ibbotson attire l'attention sur la page 12 du guide, sur laquelle, déclare-t-il, les services HARVEST fournis aux membres FBC sont énumérés et la déclaration suivante apparaît :

[TRADUCTION]

« Communiquez avec Harvest au 1-800-265-9237 pour organiser une consultation avec un représentant HARVEST. Le coût de ce service est compris dans le coût de votre adhésion. »

[13] M. Ibbotson joint également en pièces 6 et 7 de son affidavit des documents internes de formation FBC qui servent à former le personnel FBC qui fournit les services associés à la Marque. Même si FBC ne distribue pas ces documents à ses membres, M. Ibbotson indique que le but de cette preuve est de montrer les services que le personnel FBC est formé à fournir.

[14] Les pièces 8 à 14 de l'affidavit de M. Ibbotson consistent en un assortiment de communications entre un représentant FBC et un client/membre, qui datent toutes de la période pertinente. Ces documents comprennent : une correspondance de suivi concernant une discussion sur les Services, en plus d'une présentation des plans à l'égard de la prestation des Services, des formulaires de demande/acquisition des Services, et une lettre d'un représentant FBC HARVEST à une compagnie d'assurances concernant le RER du conjoint/de la conjointe d'un membre FBC.

[15] Le reste des pièces en preuve (pièces 15 à 26) consiste en des rapports de dossier de rencontres, ce que M. Ibbotson décrit comme de la [TRADUCTION] « documentation de notes de rencontre et de conversation téléphonique », entre un représentant et un membre FBC, qui documentent des discussions concernant la prestation des Services. Les rapports sont signés par le représentant FBC et le membre FBC et indiquent qu'une gamme des Services ont été discutés, y compris la planification des services de santé, de retraite et de succession, la planification des investissements et financière (par ex. les RER, les CPG, etc.) et les assurances (par ex. vie, invalidité, etc.).

[16] Finalement, M. Ibbotson fournit des statistiques concernant les revenus générés de même que le nombre de membres ayant reçu chacune des catégories de Services (c'est-à-dire : services de planification, nommément [...], services d'assurances, nommément [...], services d'investissement et services financiers, nommément [...]) pour les années 2010, 2011 et 2012. Il explique qu'il n'y a pas de revenus précis énumérés sous [TRADUCTION] « services de planification »; (comme susmentionné) ces services sont compris dans le coût de l'adhésion annuelle du membre. Les revenus varient de 119 300 \$ en 2010 pour des [TRADUCTION] « services d'investissement et services financiers », à 2 214 464 \$ en 2011 pour des [TRADUCTION] « services d'assurances », avec le nombre de membres ayant reçu chacune des catégories générales de services de 2010 à 2012 variant entre 842 et 2 616 membres.

Les questions

Est-ce que l'« emploi » de la Marque a été établi en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement?

[17] Dans le cas de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)]. En d'autres termes, l'annonce de services au Canada n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés, c'est-à-dire que le consommateur canadien ne doit pas avoir à quitter le Canada pour les recevoir [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C. de l'É.); *Bedwell c Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); et *Société*

Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst) confirmé par 64 CPR (3d) 87 (COMC)].

[18] La Partie requérante fait valoir que le fait que certaines offres de produit ont été discutées avec des membres comme le démontrent les rapports de rencontre et d'appel téléphonique (pièces 15-26) et/ou que les lettres de rapport et autre correspondance en référence à certains services/sujets (pièces 9-14) n'établit pas que FBC a fourni ou était prête à fournir tous les services/sujets discutés dans ces lettres/rencontres/conférences téléphoniques, ou que la prestation de tous ou de certains de ces services a été faite en liaison avec la Marque. La Partie requérante fait plutôt valoir qu'il semble que ces rencontres et/ou conférences téléphoniques portaient sur des services de planification successorale et que les autres sujets ou services ou offres de produit discutés seraient probablement fournis par des tiers ou par FBC en liaison avec d'autres marques de commerce courantes de FBC, qui apparaissent également sur la plupart du matériel joint à l'affidavit de M. Ibbotson.

[19] De plus, la Partie requérante fait valoir qu'une preuve de discussion de services ne correspond pas à une preuve de prestation de services. En particulier, la Partie requérante fait valoir que les pièces détaillant les conversations téléphoniques ne constituent pas un emploi; le client n'aurait pas vu la Marque au moment de la conversation. De plus, le représentant FBC peut avoir discuté des Services et possiblement donné des conseils, mais il n'y a aucune indication que les Services ont, en fait, été fournis.

[20] La Partie requérante fait de plus valoir que les assurances sont réglementées et que les fournisseurs et courtiers d'assurance requièrent une licence. Même si une ou deux des pièces font référence à des employés qui sont des CPA, il n'y a aucune preuve de licence ou de certification; par conséquent, on ne peut présumer que FBC est qualifiée pour offrir les services. La Partie requérante fait plutôt valoir que la preuve établit que FBC réfère les clients à des tiers qui fournissent les services.

[21] De plus, la Partie requérante fait valoir que la preuve établit que FBC emploie la marque de commerce HARVEST ESTATE PLANNING et Dessin, et non pas la Marque en tant que telle, ce qui suggère que la Marque n'est pas employée avec des services d'assurances et autres

services. Finalement, plusieurs des pièces ne sont pas datées, il est donc impossible de savoir si l'emploi est survenu au cours de la période pertinente.

[22] Pour conclure, la Partie requérante fait valoir que la Marque devrait être radiée ou subsidiairement modifiée comme : services consultatifs de planification successorale seulement.

[23] En réponse, FBC fait valoir que l'état déclaratif des services de l'enregistrement indique que FBC conseille, organise et fait l'acquisition de l'assurance dans l'intérêt d'autrui, et qu'elle conseille et investit dans l'intérêt d'autrui, l'enregistrement n'indique pas que FBC place elle-même des investissements, ou administre des polices d'assurance. Je suis d'accord, et je remarque que la preuve est conséquente avec le langage employé dans la description des services dans l'enregistrement.

[24] De plus, il n'y avait aucune exigence que FBC fournisse une preuve de certifications ou de licenciements professionnelles afin d'établir que FBC était qualifiée pour fournir les services. En effet, le critère relatif à la preuve d'emploi est peu exigeant dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 [*Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves si l'emploi peut être démontré de façon simple et directe [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)].

[25] FBC a fourni suffisamment de preuves pour étayer que chacun des services était offert au cours de la période pertinente, de même que des preuves que les services étaient actuellement fournis. Même si certaines des pièces ne sont pas datées, la vaste majorité des pièces sont clairement datées de la période pertinente et présentent les services offerts par FBC à ses clients/membres (pièces 9-26). Ces pièces, qui comprennent des communications avec un client, indiquent clairement que chacun des services a été offert par FBC. En effet, il devient évident à l'examen de la preuve que les services sont étroitement liés, c'est-à-dire que les services d'assurances et les services financiers et d'investissement de FBC sont liés aux ou font partie des services de planification successorale de FBC. Compte tenu de l'interconnectivité des services, on comprend pourquoi les mots « estate planning » [planification successorale] apparaissent avec le mot HARVEST dans l'ensemble de la preuve. Finalement, M. Ibbotson fournit des chiffres

d'affaires liés aux services, de même que le nombre de membres ayant accédé à chacun des services au cours de la période pertinente.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que FBC a offert et fourni les services au cours de la période pertinente.

L'emploi de la marque de commerce telle que déposée a-t-il été établi?

[27] La Partie requérante fait valoir que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque, mais établit plutôt l'emploi de la marque de commerce HARVEST ESTATE PLANNING et Dessin, telle que reproduite ci-dessous :



[28] La Partie requérante fait valoir que cette marque de commerce comporte un élément graphique et comprend une partie rédactionnelle supplémentaire qui rend la marque dans son ensemble sensiblement différente de la marque de commerce comme déposée. La Partie requérante est d'avis qu'il serait difficile de caractériser les différences entre la marque de commerce telle qu'employée et la marque de commerce telle que déposée comme « minimales » [citant *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En outre, la Partie requérante fait valoir que même si le mot HARVEST peut être un élément dominant des deux marques, la marque de commerce telle qu'employée comprend d'autres éléments très dominants également, notamment le dessin de ligne courbe et les mots supplémentaires ESTATE PLANNING [planification successorale] [citant *887766 Canada Inc c Coca-cola Ltd* (2006), 52 CPR (4th) 50 (COMC)]. Ces éléments, fait valoir la Partie requérante, sont des éléments essentiels qui créent un impact visuel d'ensemble différent de l'impact créé par le mot HARVEST par lui-même; par conséquent, un consommateur non averti ne conclurait peut-être pas que les services fournis en liaison avec la marque graphique seraient de la même origine que ceux associés à la marque de commerce telle que déposée, provoquant ainsi une perte d'identité

par ces modifications [citant *Ridout & Maybee c 420123 Ontario Ltd* (2002), 25 CPR (4th) 281 (COMC)].

[29] FBC, pour sa part, souligne que le mot HARVEST apparaît à l'occasion par lui-même. Comme il sera discuté ci-dessous, toutefois, la Partie requérante fait valoir qu'un tel emploi est celui d'un nom commercial et non d'une marque de commerce.

[30] Quoi qu'il en soit, FBC fait valoir que même si le mot HARVEST apparaît comme partie du dessin susmentionné, un tel emploi constitue un emploi de la Marque. Pour expliquer, FBC fait valoir que le texte « estate planning » [planification successorale] est purement descriptif du genre de services offerts, et qu'il apparaît en plus petits caractères et dans une police de caractères différente sous le mot HARVEST [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. De plus, le mot HARVEST se démarque, parce qu'il est isolé sur sa propre ligne et est imprimé dans une police de caractères différente et plus frappante pour marquer l'accent [citant *Standard Coil Products (Canada) Ltd c Standard Radio Corp et al* (1971), 1 CPR (2d) 155 à 163]. En ce qui concerne l'élément graphique, FBC fait valoir que, comme dans *Unilever Canada Inc c Red Rose Canada Inc* (2005), 47 CPR (4th) 421 (COMC), cet élément graphique est minime et n'enlève rien au mot HARVEST lui-même. Pour toutes les raisons susmentionnées, FBC fait valoir que le public, sous le coup de la première impression, percevrait que le mot HARVEST est employé comme une Marque.

[31] La Partie requérante fait valoir que toutes les causes susmentionnées par FBC se distinguent par leurs faits. Bien que les faits de chaque cause puissent être différents, je remarque que les principes entourant ce qui représente un emploi d'un d'une marque de commerce déposée, en soi, demeurent les mêmes. À cet égard, j'estime difficile d'accepter qu'un simple embellissement de la lettre H du mot HARVEST rende la Marque méconnaissable. Le mot HARVEST se démarque clairement des mots descriptifs « estate plannig » [planification successorale] au-dessous en plus petits caractères. À mon avis, la Marque est employée d'une telle façon qu'elle n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable [*Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull, Societe Anonyme et al* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) à 525]. De plus, les éléments dominants de la Marque ont été préservés [*Promafil Canada Ltée*, précité].

La Marque a-t-elle été employée comme une marque de commerce ou simplement comme le nom d'une division de FBC?

[32] La Partie requérante fait valoir que tout emploi de « Harvest » et/ou « Harvest Estate Planning » présenté en preuve d'une autre façon que HARVEST ESTATE PLANNING et Dessin (telle que reproduite ci-dessus), est un emploi du nom d'une division de FBC, plutôt qu'un emploi de la Marque en soi.

[33] Cependant, j'ai déjà accepté que l'emploi de HARVEST ESTATE PLANNING et Dessin (telle que reproduite ci-dessus) constitue un emploi de la Marque en soi et, par conséquent, je n'ai pas besoin de traiter des observations de la Partie requérante sur cette question. Le mot HARVEST dans le dessin susmentionné se démarque clairement du reste du texte dans une telle mesure que même suivi par un numéro de téléphone ou la phrase « a division of FBC » [une division de FBC], il serait interprété comme un emploi de la Marque en soi plutôt que de simplement identifier HARVEST ESTATE PLANNING comme une division de FBC [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst)].

Décision

[34] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.