

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 75

Date de la décision : 2011-04-29

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP, visant l'enregistrement n° LMC652041 de la marque de commerce GO au nom de Randy Wall.

[1] Le 8 décembre 2008, à la demande de Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Randy Wall (l'Inscrivant), le propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC652041 pour la marque de commerce GO (la Marque).

[2] La Marque a été enregistrée pour être employée en liaison avec les services suivants :

(1) Vente et services de biens immobiliers, notamment services de publicité immobilière, services d'agence immobilière, services d'évaluation immobilière, services de courtage immobilier, services de description de propriétés, services de gestion immobilière, services de réinstallation immobilière, référence de fournisseurs de passation de marchés et de travaux à contrat ayant trait aux biens immobiliers, référence de compagnies d'inspection, fournisseurs d'assurances, arpenteurs-géomètres, avocats, fournisseurs d'hypothèques, entreprises de déménagement et entreprises de location qui fournissent des services ayant trait aux biens immobiliers. (2) Services hypothécaires, notamment services de prêts hypothécaires et services de courtage de prêts hypothécaires. [les Services]

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 8 décembre 2005 au 8 décembre 2008 (la Période pertinente).

[4] Le paragraphe 4(2) de la Loi définit l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services de la manière suivante :

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'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 la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l'a dit le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), 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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant, Randy Wall, a produit un affidavit souscrit le 1^{er} juin 2009, auquel il a joint les pièces A à L. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits; la tenue d'une audience n'a pas été demandée.

[7] Dans son affidavit, M. Wall déclare qu'il a employé la Marque sans interruption en liaison avec les services de biens immobiliers depuis au moins le 3 juin 2002 et en liaison avec les services hypothécaires sans interruption depuis au moins le 10 avril 2002. À l'appui de ces

déclarations, M. Wall fournit des échantillons de cartes professionnelles et de blocs-notes promotionnels, des captures d'écran de trois sites Web et des copies de différents accords, formulaires et contrats. Il fournit également des preuves concernant la création de cartes professionnelles, de blocs-notes promotionnels et de sites Web, bien qu'il ne s'agisse pas à mon avis de preuves de l'emploi de la Marque.

[8] M. Wall joint deux différents styles de cartes professionnelles à son affidavit à titre de pièce C et déclare qu'il a employé ces cartes [TRADUCTION] « sans interruption du 12 décembre 2007 à aujourd'hui » et que les cartes [TRADUCTION] « sont distribuées directement aux nouveaux et aux anciens clients ». Une des cartes professionnelles montre la Marque de la manière suivante : « GO® MORTGAGE » accompagnée du site Web *www.gomortgage.ca* et du nom de Randy Wall. Au dos de la carte, on peut voir « GO® REAL ESTATE » ainsi que l'adresse *www.gomortgage.ca* et la marque de commerce Dessin REALTOR MLS. La deuxième carte fait voir la marque de commerce GO® ainsi que des éléments graphiques additionnels et elle inclut le terme [TRADUCTION] « spécialiste en hypothèques » sous le nom de Randy Wall ainsi que l'adresse *www.gomortgage.ca*. Cependant, cette deuxième carte comporte également une référence à une personne morale non identifiée, à savoir Prolink Mortgage Inc. et inclut la petite note suivante au bas de la carte : [TRADUCTION] « GO®, gomortgage.ca™ et GO® MORTGAGES™ sont des marques de commerce employées en vertu d'une licence. » Aucun renseignement n'a été produit en preuve concernant la licence d'emploi de la Marque et l'Inscrivant n'a fourni aucun détail concernant la pratique normale de son commerce. Au vu de ce qui précède, je ne suis pas disposée à accepter la deuxième carte professionnelle comme preuve d'emploi de la Marque par l'Inscrivant ou comme un emploi autorisé qui profite à l'Inscrivant.

[9] Dans certaines circonstances, y compris lorsque les cartes font références aux services pertinents ou lorsque des déclarations contenues dans l'affidavit font clairement valoir l'emploi de la marque [88766 *Canada Inc. c. R.H. Lea & Associates Ltd.*; 2008 CarswellNat 4513 (C.O.M.C.)], les cartes professionnelles peuvent être considérées comme des preuves de la publicité des services [*Tint King of California c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'espèce, la carte professionnelle montre la marque de commerce Dessin REALTOR MLS et comprend une référence à « *Real*

Estate »[Biens immobiliers] et à « *Mortgage* » [hypothèque]. Il aurait été préférable que M. Wall fournisse plus de détails concernant la pratique normale de son commerce, mais j'estime que les cartes comportent des références qui suffisent à démontrer l'existence de publicité pour les services de biens immobiliers et les services hypothécaires.

[10] M. Wall déclare également que des blocs-notes promotionnels ont été distribués par Postes Canada à différentes dates entre 2005 et 2007 et que ces blocs-notes [TRADUCTION] « renvoient les clients potentiels à *gohome.ca*, où ils peuvent choisir entre des services de biens immobiliers ou des services hypothécaires ». Un échantillon de bloc-notes est joint à l'affidavit de M. Wall et montre ce qui suit : « GOHOME.ca » avec des éléments graphiques, le nom de Randy Wall, le mot REALTORS (faisant partie du nom de la société CIR REALTORS) et la phrase « BUY OR SELL ON THE TOP REALTY WEBSITES » [achetez ou vendez sur les meilleurs sites de biens immobiliers] figurent au bas des blocs-notes, ainsi qu'une référence au site Web *www.gohome.ca*.

[11] La Requérante a soulevé la question de savoir si les Services avaient été annoncés en liaison avec la Marque, et a fait valoir que les blocs-notes n'affichent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, je note que l'adresse du site Web *gohome.ca* est visible au haut et au bas des blocs-notes. Je ne suis pas convaincue que la première inscription de l'adresse du site Web constitue une annonce de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, car le mot GO est compris dans l'adresse Web sans qu'il ressorte ou qu'il soit différencié. Cependant, la deuxième inscription de l'adresse Web montre le mot GO dans une forme de diamant et dans une police différente des mots « *home.ca* ». Comme certains efforts ont été déployés pour que le mot GO se distingue du reste de l'adresse Web, je suis convaincue que cela constitue une annonce de la Marque [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].

[12] Afin de trancher la question de savoir si les cartes professionnelles et les blocs-notes constituent de la publicité pour les services tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement, je note qu'on donne généralement une interprétation large au mot « services » [*Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd.* (2009) 78 C.P.R. (4th) 306 (C.O.M.C.)] et que l'état déclaratif des services peut contenir des termes qui se chevauchent ou qui sont redondants, en ce que l'annonce d'un service peut entraîner l'annonce d'un autre [*Gowling Lafleur Henderson c. Key Publishers Company*

Ltd, 2010 CarswellNat 579 (C.O.M.C.)). Par exemple, les « services d'agence immobilière » peuvent comprendre des « référence[s] de fournisseurs de passation de marchés et de travaux à contrat ayant trait aux biens immobiliers ». Conséquemment, j'estime que les Services ont été annoncés en liaison avec la Marque grâce à la distribution de cartes professionnelles et de blocs-notes au cours de la Période pertinente au Canada.

[13] Les cartes professionnelles et les blocs-notes montrent des adresses Web, et les captures d'écran de trois sites Web (*www.gomortgages.ca*, *gohome.ca*, et *www.activeagent.ca*) ont été jointes à titre de pièce I à l'affidavit de M. Wall. Ce dernier déclare que ces pages Web démontrent l'emploi de la marque de commerce GO en liaison avec les ventes et les services de biens immobiliers et les services hypothécaires de décembre 2005 à aujourd'hui. Cependant, je note que les captures d'écran sont toutes postérieures à la Période pertinente et l'affidavit de M. Wall est muet sur la question du contenu des sites Web au cours de cette période.

[14] En ce qui concerne les documents constituant la pièce L, M. Wall déclare que les clients étaient dirigés vers son site Web *www.activeagent.ca* grâce à d'autres sites Web gérés par l'Inscrivant, tels que *www.gorealestate.ca* et *www.gomortgage.ca* (susmentionné), et que [TRADUCTION] « la pièce L ... est un exemple de demande d'hypothèque [sic] qui m'a été envoyée par les sites Web de GO pour les services de biens immobiliers et de courtage de prêts hypothécaires ... ». Tout d'abord, je note que les déclarations figurant dans l'affidavit ne correspondent pas aux documents constituant la pièce L. Cette dernière ne comprend pas de « demande d'hypothèque », et ces documents ne semblent pas être des formulaires remplis pour des services de prêts hypothécaires et des services de courtage de prêts hypothécaires, malgré ce qu'indique l'affidavit. En revanche, l'affidavit de M. Wall ne fait aucune autre référence aux documents constituant la pièce L (formulaires de divulgation de commissions pour recommandation, accords de courtage d'acheteur, contrats de courtage d'acheteur, contrats d'autorisation de vente de biens immobiliers à usage d'habitation et contrats d'achat de biens immobiliers). Je note également que tous les documents indiquent que Randy Wall est soit le représentant, soit le représentant associé de la société CIR Realtors; la relation entre M. Wall et CIR Realtors n'est pas expliquée dans l'affidavit. Dans tous les cas, aucun de ces documents n'affiche la Marque. Par conséquent, pour tous les motifs que je viens d'évoquer, je conclus que ces documents ne démontrent pas l'emploi de la Marque.

[15] La preuve documentaire en l'espèce n'est pas solide et, plus particulièrement, aucune preuve documentaire ne me permet de conclure que l'Inscrivant a réalisé des ventes de biens immobiliers et de services hypothécaires en liaison avec la Marque au Canada. De plus, l'Inscrivant n'a produit que très peu de preuves, voire aucune, concernant la pratique normale du commerce. Cependant, dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, la preuve doit être considérée dans son ensemble et il n'est pas approprié de se concentrer sur les éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (C.O.M.C.)]. De plus, le fardeau de preuve incombant au propriétaire dans une procédure de radiation en vertu de l'article 45 n'est pas lourd et une Marque sera maintenue dans la mesure où elle est employée au cours de la période de trois ans précédant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45 [*Bruillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc.*, 59 C.P.R. (4th) 416 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, au vu de l'ensemble de la preuve et, plus particulièrement, comme j'ai décidé que l'Inscrivant a fait voir la Marque en annonçant ses Services à l'aide de ses cartes professionnelles et de ses blocs-notes, je conclus que la preuve dont j'ai été saisie suffit à démontrer que les Services ont été rendus, ou qu'ils pouvaient être rendus, par l'Inscrivant au cours de la Période pertinente au Canada en liaison avec la Marque.

[16] Je suis convaincue que la Marque a été employée en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi. Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Darlene Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent