



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 20

Date de la décision : 2026-01-30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Registraire des marques de commerce

Propriétaire inscrite : Association canadienne des automobilistes

Enregistrement : LMC303024 pour CAA

LA PROCÉDURE

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 à l'égard de l'enregistrement n° LMC303024 pour la marque de certification CAA (la Marque), au nom de l'Association canadienne des automobilistes (la Propriétaire).

[2] Dans le cadre du projet pilote sur les procédures de radiation en vertu de l'article 45 entamées par le registraire, le registraire des marques de commerce a donné l'avis (l'Avis) prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 20 janvier 2025 à la Propriétaire. L'Avis enjoignait à la Propriétaire de la marque de certification d'indiquer, à l'égard de chacun des services visés par l'enregistrement ci-dessous (les Services visés par 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 (Période pertinente) :

[TRADUCTION]

(1) Services d'hôtels, de motels et de restauration.

(2) Services de remorquage et de dépannage d'urgence; services de conseils routiers, services de conseils pertinents à l'achat et à la vente d'automobiles, services de conseils pertinents aux codes de la route locaux et étrangers, services de formation de chauffeurs, services de cautionnement et de cautionnement après arrestation; services d'assurance; fourniture de chèques de voyage et de services d'échange de monnaie et services d'agences de voyage.

(3) SERVICES DE DIAGNOSTIC, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'AUTOMOBILES.

[3] Les normes établies dans l'enregistrement sont les suivantes :

[TRADUCTION]

Pour les services de type (1) ci-dessus, la catégorie de personnes qui exécutent les services est les établissements qui satisfont à toutes les exigences de base établies par le propriétaire de la marque de certification concernant l'extérieur; l'intérieur; l'entretien; la gestion et les politiques; la nourriture; le menu; la cuisine, les toilettes et le service. Pour les services de type (2) ci-dessus, la catégorie de personnes qui exécutent les services est, nommément, les clubs automobiles qui sont des membres en règle de l'Association canadienne des automobilistes. Pour les services de type (3) ci-dessus, la catégorie de personnes qui exécutent les services est les établissements qui ont conclu un contrat avec le propriétaire de la marque de certification ou l'un de ses clubs membres pour offrir des services de réparation, de diagnostic et d'entretien d'automobiles et des services d'assistance routière conformément aux normes minimales établies par le propriétaire de la marque de certification.

[4] En réponse à l'Avis, la Propriétaire a produit l'affidavit de M^{me} Ingrid Lafontaine, gestionnaire des finances et des affaires administratives du Bureau national de la Propriétaire.

[5] La Propriétaire a produit des observations écrites le 18 août 2025 et a été représentée lors d'une audience.

[6] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu.

PREUVE

[7] Dans son affidavit, M^{me} Lafontaine explique que la Propriétaire est une association automobile à but non lucratif canadienne formée en 1913. Elle sert plus de 7 millions de membres par l'entremise de huit clubs membres de la CAA, maintenant plus de 100 bureaux au Canada. Pendant sept années consécutives entre 2017 et 2023, l'Inscrivante a été nommée la marque à laquelle on fait le plus confiance au Canada par l'indice annuel Gustavson Brand Trust Index [Lafontaine, Pièce 1].

[8] Les Services visés par l'entremise sont offerts par les clubs membres de la CAA (lesquels exploitent des clubs automobiles dans diverses régions du Canada) ou par des tiers licenciés.

[9] Le rôle de la Propriétaire est purement d'appuyer les clubs membres, y compris en gérant le portefeuille de marques de commerce de la CAA et en s'assurant que les normes de certification sont respectées par les clubs membres et les tiers licenciés [Lafontaine, para 8 à 11].

[10] M^{me} Lafontaine confirme que les Services visés par l'enregistrement font l'objet de vastes publicités auprès des membres de la CAA par l'entremise de diverses voies et sont en fait offerts aux membres de la CAA. Même si la Propriétaire et les clubs membres de la CAA sont à but non lucratif, les revenus totaux versés aux divers clubs membres de la CAA pour

offrir les services sont de l'ordre de plusieurs milliards de dollars annuellement. Cela comprend les frais d'adhésion payés par les plus de 7 millions de membres de la CAA, ainsi que d'autres frais facturés pour les services [Lafontaine, para 33].

[11] M^{me} Lafontaine fournit des exemples de la façon dont les clubs membres de la CAA de la Propriétaire et les tiers licenciés ont employé la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les Services visés par l'enregistrement. Fournies à titre de pièces sont des captures d'écran d'exemples représentatifs illustrant que la Marque CAA est clairement présentée dans les publicités pour les Services visés par l'enregistrement [Lafontaine, Pièce 1 – Sections B à U].

MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] 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 » [*Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation*, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; un propriétaire inscrit doit simplement fournir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] En ce qui a trait aux marques de certification en particulier, l'article 23 de la Loi ne permet pas au propriétaire d'une marque de certification d'employer la marque. Plutôt, il considère que l'emploi de la marque par ses licenciés constitue l'emploi par le propriétaire. Dans *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266 au para 21, conf par 2013 CAF 279 (Ontario Dental), le juge Manson établit que, pour être une marque de certification valide, elle doit :

- ne pas être employée par le propriétaire, mais uniquement par des personnes autorisées, en liaison avec l'exécution de services, la fabrication de marchandises ou l'annonce des marchandises ou de services de ces personnes autorisées;
- être conforme, quant à l'« emploi » en matière de services, à l'article 4 de la Loi.

[14] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi.

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.

[15] En l'espèce, la preuve établit que les Services visés par l'enregistrement sont offerts par les huit clubs membres à but non lucratif ou par des tiers licenciés. La Propriétaire ne fournit aucun service elle-même, mais vérifie simplement que les services offerts par ses clubs membres et ses licenciés sont conformes aux normes exigées. Je suis donc convaincue que les exigences relatives aux marques de certification sont satisfaites.

[16] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque en vertu de l'article 4(2) de la Loi, M^{me} Lafontaine atteste clairement de l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinente par les clubs membres de la Propriétaire. Aux paragraphes 12 à 32 de son affidavit, elle décrit soigneusement des exemples d'emploi au cours de la Période pertinente pour chacun des 14 services visés par l'enregistrement différents et fournit une pièce à l'appui pour chacun. Par exemple, au cours de la Période pertinente, les clubs membres de la CAA ont annoncé comme avantage pour les membres de la CAA la disponibilité de services de réservation d'hôtels et de motels, y compris la capacité de réserver des séjours directement à partir du site Web du club membre de la CAA. Jointe à titre de section B à la Pièce 1 de l'affidavit de M^{me} Lafontaine

est une capture d'écran du site Web du club CAA North and East Ontario datée du 19 février 2025 illustrant que le club membre de la CAA offre des services de réservation d'hôtels et de motels et des rabais.

The screenshot displays the CAA North & East Ontario website. At the top, a banner promotes a limited-time offer using promo code SNOW15 for a 15% discount on new CAA memberships. Below this is a navigation bar with links to Magazine, My Account, Contact, and Roadside Assistance. The main navigation menu includes Membership, Rewards, Insurance, Automotive, Travel (highlighted), and About Us, along with a 'Become a Member' button. The 'Travel' section is active, showing a large image of a hotel room with the headline 'Settle in with discounts on hotel bookings'. Below the headline, it encourages booking vacations at top destinations worldwide with exclusive member discounts. A search form is overlaid on the page, featuring tabs for Hotel, Flight, Car, Cruise, Vacations, Activity, and Tour. The 'Hotel' tab is selected. The form includes fields for Location (with a placeholder 'Where to? Enter address, city, destination, etc.'), Check-In Date (MM-DD-YYYY), Check-Out Date (MM-DD-YYYY), and Rooms (1 Room, 2 Guests). A 'Search' button is located at the bottom right of the form. A breadcrumb trail at the bottom left reads 'Travel / Hotels'.

[17] La Marque est clairement présente dans le coin supérieur gauche de la page. Comme l'a noté la Propriétaire, la Marque, à titre de marque nominale, peut être employée sous toute forme (p. ex., sous forme nominale ou comme élément d'un logo, comme on peut le voir dans l'exemple ci-dessus). Je suis donc convaincue que tous les exemples fournis démontrent l'emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

[18] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau *prima facie* de démontrer l'emploi de la Marque à

titre de marque de certification en liaison avec chacun des Services visés par l'enregistrement au cours de la Période pertinent en vertu des articles 4(2), 23 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Beau Brock

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 27 janvier 2026

COMPARUTIONS

Pour la Propriétaire inscrite : Daniel Anthony

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP