

Date : 20070731

Dossier : T-754-06

Référence : 2007 CF 801

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

ENTRE :

BUDGET BLIND SERVICE LTD. et MARK REYNOLDS

demandeurs

et

BUDGET BLINDS, INC.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Les demandeurs, en application de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R. 1985, ch. T-13 (la Loi), demandent à la Cour d'ordonner que les enregistrements des marques de commerce n° TMA659164 et n° TMA659170 de la défenderesse (ainsi que les marques de la défenderesse) soient radiés pour invalidité du fait (i) qu'ils ont créé de la confusion, en contravention de l'article 17 de la Loi, lorsque les demandes de marques de commerce ont été déposées le 12 mars 2003, et (ii) que ces marques de commerce n'étaient pas distinctives lorsqu'a été introduite la présente instance, le 2 mai 2006, en contravention de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

[2] Les demandeurs demandent également qu'il soit déclaré que la défenderesse n'est pas la personne ayant le droit d'obtenir son enregistrement des marques de la défenderesse.

LES DEMANDEURS

[3] Mark Reynolds (M. Reynolds) est le président et un des administrateurs de la demanderesse Budget Blind Service Ltd. Celle-ci a été constituée en septembre 2000, sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, et son siège est à Surrey, dans cette province. M. Reynolds et son épouse sont les seuls actionnaires de Budget Blind Service Ltd.

[4] Dans son affidavit souscrit le 31 mai 2006 (l'affidavit de M. Reynolds), M. Reynolds décrit comme suit les activités commerciales de Budget Blind Service Ltd. :

[TRADUCTION]

- a. quant aux marchandises : des couvre-fenêtres sous forme de stores et de volets;
- b. quant aux services : les services liés au nettoyage et à la réparation de couvre-fenêtres, de stores et de volets.

[5] M. Reynolds soutient également que l'entreprise a exercé ses activités sans interruption d'octobre 1989 à septembre 2000 en employant les marques de commerce « Budget Blinds », « Budget Blind Service » et « Budget Blind Cleaning ». Après qu'il a constitué Budget Blind Service Ltd. en société en 2000, ajoute-t-il, celle-ci a continué et elle continue toujours d'employer ces noms à titre de titulaire de licence.

[6] M. Reynolds ne s'est pas prononcé quant à savoir si ces noms constituaient des marques de commerce ou des noms commerciaux non enregistrés, les deux expressions étant utilisées de manière interchangeable dans les documents et la plaidoirie des demandeurs. Selon ces derniers, les alinéas 16(3)a) et c) de la Loi s'appliquent en l'espèce. Le défendeur, pour sa part, affirme que les marques des demandeurs constituaient des noms commerciaux. À mon avis, il est sans conséquence de distinguer entre les deux expressions en l'espèce, de telle sorte que j'utiliserai l'expression « noms des demanderesses ».

LA DÉFENDERESSE

[7] La défenderesse, Budget Blinds, Inc., a été constituée en société en Californie en 1992. Chad Hallock, son chef de la direction, a souscrit un affidavit le 1^{er} septembre 2006 (l'affidavit de M. Hallock) dans lequel il déclare que, depuis 1994, Budget Blinds, Inc.

[TRADUCTION]

[...] octroie des franchises à des entreprises liées aux couvre-fenêtres à travers les États-Unis et le Canada. Les franchises de Budget Blinds utilisent principalement comme modèle commercial celui de l'achat à la maison, c'est-à-dire que les franchisés se rendent directement au domicile ou à l'entreprise des clients pour y exposer, vendre, mesurer et installer des couvre-fenêtres.

Actuellement, 1089 territoires sont franchisés par Budget Blinds à travers les États-Unis et le Canada, et il y a environ 708 titulaires de licence qui, tous, recourent pour leurs activités au nom commercial et à la marque de commerce « BUDGET BLINDS ». En date du 14 août 2006, 24 de ces territoires se trouvaient au Canada, dont l'exploitation était assurée par 12 franchisés.

[8] M. Hallock déclare également dans son affidavit que, depuis sa constitution en société en 1992 et le début de ses activités de franchisage en 1994, la défenderesse a toujours employé « Budget Blinds » comme nom commercial et marque de commerce aux fins de la vente au détail de stores et de l'exploitation des franchises de Budget Blinds.

[9] En 2002-2003, la défenderesse a envisagé d'étendre ses activités au Canada et, pour s'y préparer, elle a déposé le 12 mars 2003 une demande d'enregistrement de ses marques au Canada sur la base d'un emploi projeté. En 2005, la défenderesse a décidé de véritablement exercer des activités au Canada et, le 16 février 2006, elle a fait enregistrer ses marques au Canada sur la base de leur emploi au Canada par ses franchisés. Cet emploi se poursuit à ce jour.

LES MARQUES DE LA DÉFENDERESSE

[10] La marque n° TMA659164 (la première marque) est constituée des mots « Budget Blinds ». On a présenté à son égard une demande de marque projetée le 12 mars 2003 et on a procédé à son enregistrement le 16 février 2006 après la production d'une déclaration d'emploi le 24 mai 2006. La première marque avait été enregistrée aux États-Unis le 21 décembre 1993.

[11] La première marque a trait à des services décrits comme [TRADUCTION] « des services de franchises de distribution et de magasins de détail dans le domaine des couvre-fenêtres ».

[12] La marque n° TMA659170 (la deuxième marque) est constituée des mots « Budget Blinds » sous forme stylisée – le mot « Budget » est écrit en plus petits caractères placés au-dessus du mot « Blinds » (soit entre les lettres l et d). Les caractères du mot « Blinds » sont environ deux fois et demie plus gros que ceux du mot « Budget »; dans les deux cas, on utilise des caractères gras.

[13] Pour la deuxième marque, on a présenté une demande de marque projetée le 12 mars 2003 et procédé à son enregistrement le 16 février 2006, après réception d'une déclaration d'emploi produite le 24 janvier 2006.

[14] Je désignerai collectivement la première et la deuxième marques comme les marques de la défenderesse.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15] Les marques de la défenderesse étaient-elles employées et créaient-elles de la confusion avec les noms des demanderesse le 12 mars 2003, date de la production de la demande d'enregistrement des marques de la défenderesse, de sorte à déclencher l'application du paragraphe 16(3) de la Loi et rendre invalides les enregistrements parce qu'ils n'étaient pas enregistrables, aux termes de l'alinéa 18(1)a) de la Loi?

[16] Y avait-il absence de caractère distinctif des marques de la défenderesse à l'époque où ont été entamées les présentes procédures contestant la validité de son enregistrement (le 2 mai 2006), ce qui rend invalides les enregistrements aux termes de l'alinéa 18(1)*b* de la Loi?

ANALYSE

1^{re} question – la confusion

[17] Le paragraphe 6(5) de la Loi établit comme suit une feuille de route pour l'examen de la question de la confusion :

- | | |
|--|--|
| <p>6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a</i>) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;<i>b</i>) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;<i>c</i>) le genre de marchandises, services ou entreprises;<i>d</i>) la nature du commerce;<i>e</i>) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. | <p>6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including</p> <ul style="list-style-type: none"><i>(a)</i> the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;<i>(b)</i> the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;<i>(c)</i> the nature of the wares, services or business;<i>(d)</i> the nature of the trade; and<i>(e)</i> the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
|--|--|

[18] La question fondamentale à trancher dans la présente affaire a trait à l'emploi des noms des demandeurs. La défenderesse concède que les noms « Budget Blind Services » et « Budget Blind Cleaning » étaient employés en date du 12 mars 2003, niant toutefois que le nom « Budget Blinds » l'ait été. J'en viens à la conclusion que la preuve contenue dans l'affidavit de M. Reynolds ne permet pas d'établir l'emploi de ce dernier nom, pour les motifs suivants :

- (i) L'affidavit de M. Reynolds fait état d'une télécopie envoyée par la société demanderesse à son avocat le 18 avril 2005 et mentionnant « Budget Blinds » à titre d'expéditeur. Le fait, toutefois, que le nom « Budget Blinds » figure sur l'en-tête d'une télécopie en 2005 ne démontre pas son emploi en mars 2003, non plus que l'emploi en lien avec les marchandises ou services des demandeurs. Je n'ai par conséquent reconnu aucune force probante à ce témoignage.
- (ii) M. Reynolds déclare également ce qui suit, au paragraphe 19 de son affidavit :

[TRADUCTION]
[...] depuis au moins octobre 1989 jusqu'à ce jour, sans interruption, j'ai toujours répondu, lors d'appels d'affaires reçus, en désignant mon entreprise sous le nom de « Budget Blinds », et j'ai enjoint à tous mes employés de faire de même.

Sur cette question, la défenderesse fait valoir l'affidavit de Lisa Koltun, souscrit le 28 août 2006. M^{me} Koltun est un détective privé dont on a retenu les services le 13 juin 2006 (l'affidavit de M^{me} Koltun).

L'affidavit de M^{me} Koltun renferme notamment les passages suivants (paragraphe 7) :

[TRADUCTION]
Entre le 14 juin et le 19 juin 2006, j'ai composé plusieurs fois le numéro de téléphone d'affaires de Budget Blind Services Ltd, soit le

604-514-8842. Entre 9 h 00 et 14 h 00, une femme non identifiée répondait à mes appels en faisant mention de « Budget Blind Services ». Après 14 h 00, la voix masculine d'un service de messagerie répondait comme suit :

« Bonjour et merci d'appeler Budget Blind Services. Nos heures d'ouverture sont de 9 h à 14 h, du lundi au vendredi, concernant la réparation, le nettoyage et la livraison des stores. Les services de chauffeurs sont disponibles en dehors de ces heures. Veuillez laisser un message après la tonalité et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. »

Selon moi, cette preuve indique qu'on ne peut ajouter foi à l'affidavit de M. Reynolds censé décrire une pratique de longue date et toujours en cours. Les assertions y figurant étaient clairement erronées en juin 2006, ce qui fait douter de manière générale de leur exactitude. J'en conclus que cette preuve n'est pas fiable et je ne lui reconnais donc aucune force probante.

- (iii) La pièce K jointe à l'affidavit de mai 2006 de M. Reynolds est une carte publicitaire « récemment » employée lors d'un tournoi de golf, l'objectif étant de montrer que « Budget Blinds » était un des commanditaires. Je ne reconnais aucune force probante à cette preuve pour deux raisons. Premièrement, la carte ne constituait pas la preuve d'un emploi du nom en lien avec les marchandises ou services des demandeurs.

Deuxièmement, s'il y avait eu emploi récent en 2006, cela ne démontre pas l'emploi en mars 2003.

- (iv) Au paragraphe 32 de l'affidavit de M. Reynolds figure une lettre du 20 avril 2004 transmise par le Bureau d'éthique commerciale et comportant la note d'un client disant, en mars 2004, être enchanté des services dispensés par les demandeurs et désignant la société demanderesse sous le nom de « Budget Blinds ». Ce seul élément de preuve ne

me convainc toutefois pas de l'emploi de ce nom commercial par les demanderesse en mars 2003.

- (v) Finalement, l'affidavit de M. Reynolds renferme de nombreux éléments démontrant bien que les demandeurs exercent leurs activités sous les noms commerciaux de « Budget Blind Services » et « Budget Blind Cleaning », et qu'il en était ainsi le 12 mars 2003. Ces éléments de preuve convaincants quant à l'emploi de ces noms viennent étayer ma conclusion selon laquelle le nom « Budget Blinds » n'était pas employé. S'il l'avait été, une preuve comparable d'emploi serait disponible.

[19] Pour ces motifs, il y a lieu de restreindre la première question en litige à celle de savoir si, le 12 mars 2003, les noms des demandeurs « Budget Blind Services » et « Budget Blind Cleaning » créaient de la confusion avec les marques de la défenderesse.

[20] « Budget Blind Services » et « Budget Blind Cleaning » constituent, selon moi, des noms de faible teneur dont le caractère distinctif inhérent est peu élevé. Le mot « Budget » figure au dictionnaire et les expressions « Blind Cleaning » et « Blind Services » sont de nature descriptive.

[21] Cette conclusion est d'importance, puisque de légères différences permettent de distinguer des marques dont le caractère distinctif inhérent est faible ou inexistant (voir l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349, 359 (C.A.F.)). J'en viens par conséquent à la conclusion que les marques de la défenderesse diffèrent des noms « Budget Blind Services » et « Budget Blinds Cleaning » à deux égards importants. Premièrement, le mot

« Blinds » est écrit au pluriel dans ces marques et, deuxièmement, on n’y trouve pas les mots « Services » ni « Cleaning ».

[22] La défenderesse affirme également qu’elle et les demandeurs exercent des activités commerciales fortement différentes puisque ces derniers ne vendent pas de stores. Le champ d’activités des demandeurs c’est plutôt le nettoyage et la réparation de couvre-fenêtres tels que des stores. L’affidavit de M. Reynolds ne nous en apprend guère sur ce point. Il démontre uniquement qu’en avril 2000, Budget Blind Services a acheté un store Hunter Douglas et qu’en décembre 1998, elle a vendu trois stores pour protéger du soleil. Ce très faible volume des ventes cadre bien avec le témoignage de M^{me} Koltun dans son affidavit, selon lequel « Lisa » aux bureaux de Budget Blind Services l’avait informée que cette entreprise ne vendait des stores qu’aux clients qui en avaient besoin parce que les leurs étaient trop endommagés pour être nettoyés. L’avocat des demandeurs a reconnu que les ventes comptaient peu parmi les activités de ses clients, et j’en viens pour ma part à la conclusion que les ventes ne constituaient qu’une part infime de ces activités.

[23] Fait également à noter, l’affidavit de M^{me} Koltun indique qu’entre 1999 et 2006, les noms « Budget Blind Services » et « Budget Blind Cleaning » n’ont jamais figuré dans les pages jaunes de la ville de Surrey sous la rubrique « Stores – vente au détail ». Lorsque ces noms y figuraient, c’était sous la rubrique « Stores – nettoyage et réparation ». En outre, la messagerie vocale pour le téléphone d’affaires des demandeurs précisait, en 2006, que Budget Blind Services offrait des services de réparation de stores.

[24] Pour leur part, les franchisés de la défenderesse ont comme principales activités la vente et l'installation de stores et d'autres types de couvre-fenêtres. Les marques de la défenderesse sont enregistrées à l'égard de services décrits comme étant de [TRADUCTION] « franchises de distribution et de magasins de détail dans le domaine des couvre-fenêtres ». Nulle mention n'est faite de services de nettoyage ou de réparation. Un élément de preuve a toutefois été présenté laissant croire qu'en 2001 les franchisés avaient pu recevoir des demandes de nettoyer des stores. Dans l'une des nombreuses publicités faites sur Internet par la défenderesse pour attirer des franchisés, on faisait état de [TRADUCTION] « la gamme complète de nos services qui englobent la vente, l'installation et le nettoyage de tous les types de couvre-fenêtres ». Toutefois, on a fait passer cet unique message publicitaire en 2001, soit bien avant le 12 mars 2003, et on ne le destinait pas aux clients. Ainsi, la preuve fait voir à mon avis que le nettoyage ne constituait qu'une part infime des activités de la défenderesse.

[25] Les demandeurs n'ont présenté aucune preuve quant à la nature de leurs activités commerciales quant à l'utilisation de leurs locaux commerciaux. D'après l'affidavit de M^{me} Koltun, l'adresse d'affaires des demandeurs est devenue Unité 3 –19295, rue Enterprise, à Surrey (Colombie-Britannique) en 2002 ou 2003. En 2006, M^{me} Koltun a pu voir des enseignes où figuraient les mots « Budget Blind Services » aux fenêtres du rez-de-chaussée et du deuxième étage. Elle a également déclaré dans son affidavit qu'aucun store n'était gardé en stock et que les clients souhaitant obtenir des services de nettoyage pouvaient tout simplement déposer leurs stores à l'adresse d'affaires.

[26] Ce qui a été présenté en preuve, c'est que les franchisés de la défenderesse se rendent au domicile des clients pour y exposer, vendre, mesurer et installer des couvre-fenêtres. Je présume qu'on ne presse pas un client potentiel lorsqu'un rendez-vous est pris avec un représentant de la défenderesse. Les clients ont le temps de décider des services dont ils ont besoin et de s'assurer que l'entreprise avec laquelle ils communiquent est en mesure de leur dispenser ces services. Il ressort clairement de la preuve dont je suis saisie que les demandeurs ne prétendent pas être des vendeurs au détail de couvre-fenêtres. Par conséquent, une personne souhaitant acheter des couvre-fenêtres n'aurait aucune raison de communiquer avec les demandeurs. Rien dans leur publicité, dans leur inscription à des répertoires téléphoniques ou dans leurs noms commerciaux, qui comportent les mots « Services » et « Cleaning », ne donne à entendre que les demandeurs puissent vendre des stores ou d'autres types de couvre-fenêtres.

[27] Je conclus donc que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau leur incombant de démontrer que les marques créaient de la confusion, pour les raisons suivantes :

- les mots « Cleaning » et « Services » dans les noms des demandeurs suffisaient pour les distinguer des marques de la défenderesse;
- les parties exerçaient des activités commerciales différentes même si celles-ci visaient les mêmes produits. Les demandeurs nettoyaient et réparaient des stores tandis que la défenderesse en vendait et en installait;
- les franchisés de la défenderesse exerçaient leurs activités d'une manière empêchant presque totalement toute possibilité de confusion.

La 2^e question en litige – le caractère distinctif

[28] Les demandeurs soutiennent également que les marques de la défenderesse ne pouvaient être enregistrées, en application de l'alinéa 18(1)b), parce qu'elles ne permettaient pas de distinguer les services de Budget Blinds de ceux offerts par les demandeurs le 2 mai 2006, soit à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de son enregistrement.

[29] Selon l'article 2 de la Loi, l'expression « distinctive » s'entend, relativement à une marque de commerce, de « celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

[30] L'affidavit de M. Hallock révèle que la publicité employant les marques de la défenderesse, faite sur le site FranchiseSolutions.com, avait suscité quatre demandes de renseignements de la part de franchisés potentiels en Ontario et en Alberta dès février ou mars 2000. Cela démontre donc que des Canadiens avaient remarqué les marques de la défenderesse lorsqu'ils avaient navigué sur Internet.

[31] La défenderesse dispose également d'un site Web, à www.budgetblinds.com, depuis 1996. Il vise par sa publicité tant les franchisés que les clients potentiels. En 2004, la défenderesse a dépensé plus de 1 000 000 \$ en publicité axée sur le consommateur et activée par mots clés sur Internet par le biais de moteurs de recherche tels que Google et Yahoo. Bien qu'aucune preuve

tangible n'ait été présentée quant à la fréquentation par le public canadien du site Web ou de son intérêt à l'endroit de la publicité activée par mots clés, il est raisonnable de présumer que certains Canadiens ont pris connaissance de cette publicité ou de ce site.

[32] En 2003, la défenderesse a dépensé 2 311 000 \$ US en publicité écrite, télévisée et en ligne. En 2005, les dépenses en publicité ont atteint la somme de 7 300 000 \$ US, et il est prévu qu'elles soient de 7 700 000 \$ en 2006.

[33] Depuis 2004, la défenderesse a fait publier de nombreuses annonces publicitaires où elle employait ses marques dans des revues diffusées au Canada telles que Elle Décor, Home, Metropolitan Home, Woman's Day, Country Home, Traditional Home, Family Circle, Country Living, House Beautiful, Good Housekeeping, Martha Stewart, House & Garden, Home Companion et Country Sample.

[34] Pour se remettre en contexte, la défenderesse a déposé une demande d'enregistrement de ses marques le 12 mai 2003 sur la base d'un emploi projeté. Par la suite, soit en 2005, la défenderesse a décidé d'étendre au Canada ses activités de franchisage.

[35] La défenderesse a conclu des contrats de franchisage avec divers franchisés canadiens en 2005, et avec quatre franchisés le 3 mai 2006 (à Vernon et North Vancouver (Colombie-Britannique), Barrie/Orillia (Ontario) et Edmonton (Alberta)).

[36] Les franchisés canadiens sont autorisés à employer les marques de la défenderesse, ce qu'ils font dans leur publicité et sur leurs factures. L'affidavit de M. Hallock fournit des exemples de tels documents employés par son franchisé à North et West Vancouver. Cet emploi est attesté par des cartes professionnelles, par une publicité dans les pages jaunes en avril 2006 et par une facture datée du 7 février 2006.

[37] Sur la foi de cette preuve, je suis d'avis que le caractère distinctif des marques a été démontré.

JUGEMENT

VU l'examen des documents déposés,

ET VU l'audition des avocats de chacune des parties à Vancouver le 11 avril 2007.

LA COUR ORDONNE ET DÉCIDE que la présente demande soit rejetée avec dépens, conformément au tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

« Sandra J. Simpson »

JUGE

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-754-06

INTITULÉ : Budget Blind Service Ltd. et Mark Reynolds c.
Budget Blinds, Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 AVRIL 2007

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS : LE 31 JUILLET 2007

COMPARUTIONS :

Jason Golbey POUR LES DEMANDEURS

Jennifer Dolman POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McQuarrie Hunter POUR LES DEMANDEURS
New Westminster (C.-B.)

Osler, Hoskin & Harcourt LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)