

Capsule

**La notion d'emploi en association
avec des services : la décision dans
*Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.***

Marianne Proulx*

Le 21 avril 2005, la Cour fédérale rendait sa décision à l'égard de deux appels logés par Express File Inc. (ci-après « EF ») à l'encontre de deux décisions de la Commission des oppositions rejetant l'opposition de EF à l'enregistrement de la marque de commerce EXPRESS FILE H&R BLOCK de HRB Royalty Inc. (ci-après « HRB ») et accueillant l'opposition de HRB à l'enregistrement de la marque EXPRESS FILE demandé par EF. Ces affaires¹ donnaient l'occasion à la Cour fédérale d'examiner de nouveau la notion d'« emploi » de marques de commerce en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), c. T-13, ci-après la « Loi »).

La Cour fédérale a conclu que la preuve n'avait pas démontré que les services de transmission électronique de déclarations de revenus de EF étaient annoncés, offerts ou disponibles directement au Canada. La Cour a donc établi que la marque EXPRESS FILE de EF n'était pas « employée » au Canada et a confirmé les décisions de la Commission des oppositions selon lesquelles EF n'était pas l'entité ayant droit à l'enregistrement de la marque EXPRESS FILE.

© Marianne Proulx, 2005.

* Avocate chez Gowling Lafleur Hensderson.

1. 2005 FC 542.

1. Le contexte et les décisions de la Commission des oppositions

EF est une société américaine qui offre, par l'intermédiaire d'institutions financières détentrices de licence à cet égard, des services de transmission électronique de déclarations de revenus en association avec la marque EXPRESS FILE. Cette marque fait l'objet d'un enregistrement au nom de EF au Bureau américain des marques de commerce sous le numéro 1,677,886, daté du 3 mars 1992.

Le 21 novembre 1995, HRB a produit une demande d'enregistrement de la marque EXPRESS FILE H&R BLOCK auprès du Bureau des marques de commerce du Canada, pour l'emploi projeté en association avec la transmission électronique de déclarations de revenus. EF s'est opposée à l'enregistrement de cette marque après que la demande a été publiée au Journal des marques de commerce du 17 juillet 1996. Le 20 août 1996, EF a produit une demande d'enregistrement pour la marque EXPRESS FILE au Canada, revendiquant l'article 14 sur la base de son enregistrement américain correspondant.

Au soutien de son opposition, EF prétendait avoir employé et fait connaître sa marque EXPRESS FILE au Canada en association avec ses services de transmission électronique de déclarations de revenus, depuis aussi tôt que le 31 janvier 1992, soit avant la production de la demande d'enregistrement de HRB. À cet égard, EF a invoqué faire affaires avec au moins deux cents institutions financières situées près de la frontière canado-américaine et desservant une clientèle tant américaine que canadienne.

Les services offerts par EF consistent en l'envoi d'une trousse de transmission électronique contenant des documents que l'utilisateur doit retourner, dûment remplis, par la poste ou en personne, directement aux locaux de son institution financière. Celle-ci achemine alors les données à EF, qui les traite à partir de ses centres de traitement de l'information situés exclusivement aux États-Unis.

La preuve a démontré qu'une personne était en mesure de commander la trousse de EF à partir du Canada et d'enjoindre à son institution financière située aux États-Unis de transmettre électroniquement sa déclaration de revenus. Cependant, EF n'a pu mettre en preuve le nombre exact de ses clients canadiens ni même l'exis-

tence d'au moins un certain nombre de Canadiens ayant eu accès au matériel promotionnel transmis par ces institutions financières ou ayant en fait usé et bénéficié des services associés à la marque EXPRESS FILE à partir du Canada. En effet, puisqu'il est essentiel de fournir une adresse aux États-Unis pour permettre la transmission électronique de la déclaration de revenus, EF n'était pas en mesure d'établir directement le nombre de résidents canadiens s'étant prévalus du service. Sa preuve constituait davantage en des inférences à cet égard, à partir du fait que les institutions financières licenciées desservaient des clients résidant au Canada.

Dans ces circonstances, l'agent d'audience Bradbury a conclu que tous les services liés à cette marque étaient exécutés, en fait, aux États-Unis et non au Canada :

If I were to accept that the opponent's services were advertised in association with its trade-mark in Canada prior to November 21, 1995, the opponent would then have to establish that its services were either performed in Canada or were available to be performed in Canada prior to such date (see *Wenward (Canada) Ltd. v. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (T.M.O.B.)).

As we do not have any evidence showing that any Canadian residents actually used the opponent's services, the question becomes whether the services were available to be performed in Canada. I conclude that they were not. True, someone in Canada was able to order the services from Canada, but the services would not then have been performed in Canada. Clearly, the opponent electronically files tax returns in the United States, not in Canada. A Canadian resident may instruct a U.S. bank to electronically file his/her tax return but all of the services are done in the United States, not Canada. The evidence suggests that the bank itself does not do the filing but rather acts as a drop-off point, within the United States, for the completed kits that are used to employ the opponent's electronic tax filing services. It is noted that Canadian residents must use an American address in order to avail themselves of the opponent's services.

L'agent d'audience Bradbury a rejeté l'opposition de EF le 7 décembre 2001, considérant que celui-ci n'avait pu établir que ses services avaient été « employés » au Canada au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, ni que sa marque était devenue connue au sens de

l'article 5 de la Loi. Ratifiant ces conclusions, l'agent d'audience Folz a refusé la demande d'enregistrement de EF, à laquelle s'était opposée HRB, le 9 mai 2002.

2. La décision de la Cour fédérale et la notion d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi

La question clé soulevée devant la Cour fédérale était à savoir si EF était parvenue à démontrer que ses services étaient offerts ou disponibles au Canada, ou qu'un nombre important de Canadiens connaissaient la marque EXPRESS FILE de EF.

Rappelant que cette question doit être tranchée à la lumière des circonstances propres à chaque affaire, la Cour fédérale a examiné la preuve soumise par EF et a conclu que celle-ci établissait davantage l'absence de preuve de publicité générale dans les journaux ou les magazines distribués au Canada et l'absence de preuve concrète que des Canadiens avaient reçu du matériel promotionnel pour les services associés à la marque EXPRESS FILE.

La Cour a alors confirmé la position adoptée par la Commission des oppositions en première instance, laquelle avance que, même si les services avaient été publicisés au Canada, la preuve n'avait pas démontré qu'ils étaient « offerts » ni disponibles au Canada.

Devant la Commission des oppositions, EF avait avancé l'argument selon lequel l'ensemble des services n'avait pas à être fourni au Canada pour que l'emploi au Canada en liaison avec les services soit établi.

La Cour fédérale n'a pas commenté directement cet aspect, mais elle a noté que : « [i]n order to use the applicant's EXPRESS FILE service, a Canadian needed not only to fill out the kit but also to drop the EXPRESS FILE kit at his or her U.S. bank or mail it back to it ». La Cour a distingué plus loin la présente affaire de la décision rendue dans *Société Nationale des Chemins de fer Français SNFC c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F.P.I.), en notant que dans cette dernière affaire *SNCF*, certains services auxiliaires aux services de transport ferroviaire étaient exécutés au Canada. Rappelons que dans *SNFC*, la Cour avait donné une interprétation large des « services de transport ferroviaire de passager » pouvant inclure « any ancillary services or activities conducted with respect to the transport of passengers by train and of

which the operation of a train is merely one aspect ». Dans cette affaire, la Cour, reprenant les propos de l'agent d'audience, a énoncé à la page 447 :

There is no definition for «services» in the statute. Consequently, the statute makes no distinction between primary, incidental or ancillary services. They need only be services and from the case law it would seem that as long as some members of the public, some consumers or purchasers receive a benefit from the activity, it is a service. In this regard see *Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 1 C.P.R. (3d) 457, [1984] 2 F.C. 874 (T.D.) ; *Anheuser-Bush, Inc. v. Carling O'Keefe of Canada Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (T.M. Opp. Bd.) ; and *Saks & Co. v. Registrar of Trade Marks* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49, 25 F.T.R. 65, 22 C.I.P.R. 146 (T.D.).

I tend to agree with counsel for the registrant when he states that the expression «railway passenger service» even in the singular, stands on its own and could include more than the operation of a train. The expression, in my view, conveys several ideas and I can see no reason why such an expression should be given a restrictive interpretation.

La décision dans *Express File* semble confirmer qu'au moins certains bénéfices découlant des services doivent être retirés par les consommateurs en sol canadien. En l'espèce, la preuve n'établissait aucun tel bénéfice au Canada.

Bien que la Cour fédérale nous ait fourni peu d'explications à cet égard, elle a rejeté la proposition mise de l'avant par EF selon laquelle les décisions dans *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.) ; *Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F.P.I.) ; *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (Comm. opp.) et *Société Nationale des Chemins de fer Français SNFC c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc.* étaient venues modifier le principe énoncé dans *Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. d'É.) et *Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.), selon lequel la seule publicité des services au Canada ne saurait suffire à générer des droits dans une marque de commerce au Canada, encore faut-il que les services soient effectivement offerts ou à tout le moins disponibles au Canada. La Cour rappelle que, tant dans les affaires *Gesco* que *Saks*

et *Wenward*, la preuve avait démontré qu'au moins une partie des services étaient également « exécutés » au Canada.

Or, dans l'affaire *Wenward*, les services de construction et de resurfacement de terrains n'avaient pas été exécutés, au sens littéral, au Canada. Cependant, la preuve avait clairement établi que la compagnie Dynaturf et son prédécesseur en titre étaient disposés et prêts à fournir les services au Canada. Ces services étaient clairement du type pouvant et devant nécessairement être exécutés au Canada, si les consommateurs canadiens à qui avait été adressée la publicité les avaient effectivement commandés. Ce principe a été repris dans *Bedwell Management Services Inc. c. Mayflower Transit, Inc.*, où les services étaient également disponibles et de nature à être exécutés, au moins en partie, au Canada. La décision dans *Express File* circonscrit cette situation en rappelant que la période prépromotionnelle, alors que les services ne sont pas encore disponibles, ne constitue pas une période d'emploi de la marque au sens du paragraphe 4(2).

Quant à l'affaire *Saks* précitée, la preuve démontrait que la société répondait aux commandes téléphoniques et reçues par courrier des consommateurs canadiens, leur accordait du crédit, mettait à leur disposition un numéro 1 800 pour l'achat de biens à distance, effectuait la livraison au Canada et répondait aux demandes déposées en vertu de sa garantie. Distinguant cette affaire des décisions dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* [1982] 1 C.F. 638 (C.F.P.I.), la Cour souligne à la page 61 que :

In the Motel 6 case which related to motels all of which were situated in the United States and in the Porter case, which related to restaurants all situated in California, there was no connection whatsoever with Canada except the advertising itself which in fact invited Canadians to attend in the U.S. in order to benefit from the services advertised. No person whilst residing in Canada could benefit in any way from the services or did they relate to anything situated in Canada.

Tel qu'il a été mentionné ci-haut, il a été établi dans l'affaire *Express File* qu'une adresse de retour aux États-Unis doit nécessairement être fournie et que la trousse de transmission électronique doit être retournée à la succursale américaine pour que les données soient transmises à EF et que celle-ci les traite, aux États-Unis. Il n'est pas possible pour les usagers des services de EF, y compris les usagers canadiens, s'il en est, d'utiliser Internet pour se prévaloir

des services de préparation de déclarations de revenus. De plus, EF n'a pu indiquer si son numéro de téléphone 1 800 est accessible à partir du Canada. Ainsi, la preuve dans cette affaire n'a pas établi qu'une partie des services ou que des services auxiliaires aux services de « transmission électronique de déclarations de revenus » étaient fournis au Canada, au sens de l'affaire *Saks*.

3. Conclusion

Dans un contexte où la publicité des produits et services et des marques qui y sont associés est de plus en plus susceptible de traverser les frontières par le truchement des médias sur lesquels elle est véhiculée, cette décision vient réaffirmer la nécessité, bien sûr, d'examiner les circonstances propres à chaque affaire, mais affirme surtout l'importance de la nature des services afin de déterminer la mesure dans laquelle des bénéfices peuvent en être retirés au Canada, de même que l'importance d'étayer la preuve que ceux-ci peuvent être appréciés, au moins en partie, en sol canadien.