



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

Référence : 2015 COMC 192
Date de la décision : 2015-10-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Jensen & Company

Partie requérante

et

**ITPA-Independent Telecommunications
Providers Association**

Propriétaire inscrite

**LMC603,964 pour la marque de
commerce ALTO**

Enregistrement

[1] Le 13 novembre 2013, à la demande de Jensen & Company, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à l'Ontario Telecommunications Association, la propriétaire inscrite à l'époque de l'enregistrement n° LMC603,964 de la marque de commerce ALTO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « services téléphoniques interurbains ».

[3] Suivant l'envoi de l'avis, le registraire a porté au registre un changement du nom de la propriétaire inscrite, qui est maintenant l'ITPA-Independent Telecommunications Providers Association (la Propriétaire). Ce changement de nom n'est pas en cause dans la présente procédure.

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 13 novembre 2010 au 13 novembre 2013.

[5] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

[6] 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 éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] Dans le cas de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce des 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 y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jonathan Holmes, directeur général de la Propriétaire, souscrit le 6 mai 2014 à Newmarket, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans son affidavit, M. Holmes affirme que la Propriétaire a octroyé des licences d'emploi de la Marque en liaison avec des services téléphoniques interurbains à trois sociétés qui exercent leurs activités au Canada : Mornington Communications, Lansdowne Telephone Company et WTC Communications.

[10] En ce qui concerne la question du contrôle, M. Holmes atteste que la Propriétaire organise et tient des réunions avec ses licenciées pour discuter des stratégies de commercialisation et de publicité de leurs services de télécommunications. De plus, il explique qu'il communique personnellement chaque mois avec les licenciées et qu'il sait comment la Marque est employée par chacune des licenciées et qu'il connaît les types de forfaits téléphoniques interurbains que chaque licenciée offre en liaison avec la Marque. Enfin, M. Holmes confirme que la Propriétaire veille à ce que les licenciées exécutent les services téléphoniques interurbains conformément aux normes de qualité de la Propriétaire. À cet égard, M. Holmes atteste que la Propriétaire a le pouvoir de mettre fin à une licence si la licenciée emploie la Marque d'une manière incompatible avec les normes de la Propriétaire.

[11] M. Holmes affirme que les licenciées de la Propriétaire sont autorisées à employer la Marque en tant que marque nominale, dans un logo ou en combinaison avec des codes ou des noms particuliers employés pour désigner les forfaits téléphoniques interurbains offerts. De plus, il explique que l'affichage de la Marque n'est autorisé qu'en liaison avec l'annonce et l'exécution de services téléphoniques interurbains et que les licenciées ne sont pas autorisées à employer la Marque en liaison avec tout autre type de services téléphoniques.

[12] À l'appui de son allégation d'emploi de la Marque, diverses photographies et divers imprimés montrant comment la Marque a été affichée par les licenciées de la Propriétaire au cours de la période pertinente sont joints à l'affidavit de M. Holmes. Les pièces montrent la Marque figurant dans des vitrines de magasins (Pièce B), sur des camions de service (Pièce C), dans des sites Web (Pièce D), sur des contrats de services téléphoniques (Pièce E), des formulaires de demande relatifs aux forfaits de services téléphoniques (Pièce F) et des cartes d'appel interurbain (Pièce G). M. Holmes fournit également les noms de différents forfaits téléphoniques interurbains offerts par les licenciées qui comprennent la Marque, comme « ALTO 250 » ou « ALTO 750 » (à la Pièce H).

[13] En ce qui concerne l'exécution des services visés par l'enregistrement, M. Holmes fournit un échantillon de factures téléphoniques adressées à des clients de Mornington Communications (Pièce I), de Lansdowne Telephone Company (Pièce J) et de WTC Communications (Pièce K). Comme l'affirme M. Holmes, ces factures semblent se rapporter à la prestation des services

téléphoniques interurbains ALTO au cours de la période pertinente au Canada. Par exemple, les factures comprises dans la Pièce I indiquent le nom des forfaits téléphoniques « ALTO 250 » ou « ALTO 750 » et leur coût respectif. Les chiffres « 250 » et « 750 » semblent décrire le forfait interurbain en question, c.-à-d. le nombre de minutes accordé chaque mois. Bien que les renseignements relatifs aux clients soient généralement caviardés dans les factures, je souligne que bon nombre des factures montrent tout de même qu'elles se rapportent à des numéros de téléphone qui ont un indicatif régional de l'Ontario ou du Québec.

Analyse

[14] Ainsi qu'il appert de la description ci-dessus, la Propriétaire a fourni une preuve abondante montrant la Marque annoncée par ses licenciées en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[15] De plus, la Propriétaire a fourni une preuve indiquant que ses licenciées étaient prêtes à exécuter et ont en réalité exécuté les services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Par exemple, les imprimés tirés des sites Web de l'une des licenciées (à la Pièce D) comportent un certain nombre d'indices démontrant que les services étaient offerts aux consommateurs au Canada au cours de la période pertinente, comme l'affichage des prix, la présentation de divers forfaits téléphoniques et la mention d'un numéro sans frais et d'une adresse de courriel, en liaison avec la Marque. En outre, les factures produites démontrent que les licenciées de la Propriétaire ont exécuté, pour des consommateurs se trouvant au Canada, les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente et en liaison avec la Marque.

[16] Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[17] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Macera & Jarzyna LLP

Jensen & Company

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante