



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

Référence : 2016 COMC 111
Date de la décision : 2016-07-07
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

McMillan LLP

Partie requérante

et

Orange Brand Services Limited

Propriétaire inscrite

**LMC773,863 pour la marque de
commerce ORANGE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC773,863 de la marque de commerce ORANGE (la Marque) appartenant à Orange Brand Services Limited.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec une variété de produits et de services liés aux ordinateurs, aux logiciels et aux télécommunications, ainsi qu’avec des services éducatifs liés aux domaines des technologies de l’information et des télécommunications. Une liste complète des produits et services visés par l’enregistrement est jointe à la présente décision à titre d’annexe A.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement à l’égard de tous les services, mais uniquement à l’égard d’une partie des produits.

La procédure

[4] Le 1^{er} octobre 2013, 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 Orange Brand Services Limited (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 1^{er} octobre 2010 et le 1^{er} octobre 2013 en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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.

[7] 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 débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004) CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Helen Jane Stanwell-Smith, souscrit le 25 avril 2014, accompagné des pièces 1 à 91.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; cependant, seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de quatre autres enregistrements appartenant à la Propriétaire. Des décisions distinctes ont été rendues relativement à ces autres procédures, qui concernent les enregistrements n^{os} LMC392,593, LMC540,151, LMC545,600 et LMC583,274.

La preuve

[10] Dans son affidavit, Mme Stanwell-Smith atteste qu'elle est l'avocate-conseil principale d'Orange Corporate Services Limited, une société affiliée de la Propriétaire et ses prédécesseures en titre.

[11] Mme Stanwell-Smith affirme que la Propriétaire et/ou ses licenciées ont employé la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Elle parle des services (1) et (3) comme des [TRADUCTION] « Services de télécommunications et de TI » et des services (2) comme des « Services éducatifs ».

[12] En ce qui concerne l'historique de la Propriétaire, Mme Stanwell-Smith explique que la Propriétaire est détenue à 100 % par Orange SA, une société française qui a changé son nom pour France Telecom SA en juillet 2013. Elle atteste en outre qu'Orange SA est également l'entité mère d'un groupe mondial de sociétés dont les activités s'étendent aux secteurs des télécommunications, des médias, de la publicité, des soins de santé et des services financiers.

[13] Elle atteste que la Propriétaire a concédé sous licence ses droits à l'égard de la Marque à plus de 200 filiales et sociétés affiliées d'Orange SA (le « Groupe Orange »), qui emploient la Marque comme élément de leur identité d'entreprise, ainsi qu'en liaison avec leurs produits et services. Comme pièce 2, elle joint à son affidavit un extrait d'un document de 2012 publié par Orange SA qui comprend une liste des membres du Groupe Orange. Parmi les autres membres et filiales qui composent cette liste, figure Equant BV. Elle souligne que cette liste n'inclut pas les

filiales internationales du sous-groupe Equant qui sont plus de 80 et qui fournissent des services interentreprises à l'échelle mondiale, car seule l'entité mère « Equant » est mentionnée dans ce document. Je souligne que, plus loin dans son affidavit, Mme Stanwell-Smith atteste que l'une de ces filiales d'Equant, Equant Canada Inc., a changé son nom pour Orange Business Services Canada, Inc. (OBSC) en décembre 2012.

[14] En ce qui concerne l'emploi de la Marque sous licence au Canada, Mme Stanwell-Smith identifie expressément les entités suivantes comme des licenciées de la Propriétaire : OBSC; Orange International Carriers and shared services, aussi appelée International Wholesale Solutions, une division du Groupe Orange (International Carriers); Silicomp Canada Inc. (Silicomp); Etrali North America Inc. (Etrali); et Orange Partner, une division d'Orange SA (Orange Partner). Elle atteste que tout au long de la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits et services fournis et annoncés par ces licenciées au Canada en liaison avec la Marque. De plus, elle fournit des exemples de la façon dont ce contrôle était exercé, notamment par l'application de lignes directrices mondiales détaillées publiées sur Internet, dont elle joint un extrait à son affidavit comme pièce 7.

[15] Mme Stanwell-Smith affirme que les licenciées susmentionnées fournissent [TRADUCTION] « certains ou quelques-uns » des produits et services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque à des clients au Canada. En ce qui concerne les produits et services visés par l'enregistrement qui sont fournis par OBSC, International Carriers et Silicomp, elle affirme qu'ils sont décrits sur les sites Web suivants, dont elle joint des extraits à son affidavit comme pièces 3, 5 et 6 : *www.orange-business.com* (qui se rapporte à OBSC), *wholesalesolutions.orange.com* (qui se rapporte à International Carriers), et *www.itlabs.en.orange-business.com* (qui se rapporte à Silicomp). Elle confirme que les imprimés tirés de ces sites Web sont représentatifs du contenu et de l'apparence des sites Web pendant la période pertinente.

Fourniture par OBSC des produits et des Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement

[16] Mme Stanwell-Smith affirme qu'OBSC est la principale licenciée de la Marque au Canada et explique qu'OBSC compte deux catégories de clients et de clients potentiels : i) les

sociétés canadiennes qui exercent des activités à l'échelle nationale ou internationale auxquelles OBSC offre les produits et services elle-même ou par l'entremise d'autres membres internationaux du Groupe Orange; et ii) les sociétés internationales dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada, mais qui font des affaires au Canada. Elle explique que, lorsqu'elle a fourni les Services de télécommunications et de TI pendant la période pertinente, OBSC disposait d'un effectif d'environ 90 employés répartis dans des établissements arborant clairement la Marque à Toronto, Vancouver et Montréal.

[17] Mme Stanwell-Smith atteste en outre que, pendant la période pertinente, OBSC comptait plus de 170 clients (tant canadiens qu'internationaux) auxquels elle fournissait les produits et les Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au Canada. Elle nomme plusieurs de ces clients, qui comprennent des entités d'envergure telles que Bell Canada et Akzo Nobel. Elle fournit les chiffres des recettes annuelles générées par OBSC dans le cadre de la fourniture des produits et des Services de télécommunications et de TI pendant la période pertinente. Mme Stanwell-Smith atteste cependant qu'en raison de la nature complexe de ses forfaits de solutions pour entreprise, OBSC ne sépare pas les recettes générées par les activités exercées au Canada des recettes générées par les activités qu'OBSC exerce à l'extérieur du Canada pour le compte de clients canadiens. Elle explique en outre qu'OBSC ne comptabilise pas individuellement chacun des produits et des Services de télécommunications et de TI spécifiques visés par l'enregistrement qui sont fournis, car les clients sont facturés en fonction du forfait pour entreprise qui leur est fourni. Elle fournit toutefois, en pièce 12 de son affidavit, un tableau des recettes liées aux forfaits pour entreprise spécifiques (qui, atteste-t-elle, comprennent à la fois les produits et les Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement) fournis à chaque client canadien au cours de l'année 2012. Elle affirme que ces recettes sont représentatives des recettes annuelles pendant la période pertinente. Elle explique que, pour des raisons de confidentialité, les noms des clients ont été caviardés.

[18] Comme preuve de l'affichage de la Marque et comme preuve supplémentaire de ventes concernant la fourniture par OBSC des produits et des Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement à des clients canadiens pendant la période pertinente, Mme Stanwell-Smith a fourni des spécimens de factures (aux pièces 21, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 42, 47, 53, 55, 58 et 61), des brochures et des documents de présentation de vente concernant les divers forfaits

pour entreprise qui sont fournis (aux pièces 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57 et 59), et des recettes de ventes correspondantes représentatives. Mme Stanwell-Smith fournit en outre des exemples de captures d'écran des pages d'accueil et de connexion qui permettent aux clients d'accéder à de l'information sur les forfaits pour entreprise qu'ils ont achetés (pièces 16 et 17), et de la page de connexion permettant d'accéder aux services d'audioconférence et de cyberconférence (pièce 20).

[19] De plus, Mme Stanwell-Smith fournit des imprimés de site Web et des études de cas concernant les services fournis par OBSC qui sont destinés spécifiquement à l'industrie des soins de santé (pièces 43 et 44), des extraits d'un contrat client portant sur ces services (pièce 46), et une image d'un spécimen de carte SIM arborant la Marque utilisée par les clients d'OBSC en conjugaison avec ces services (pièce 45). Elle explique que les cartes SIM sont insérées dans les appareils médicaux des clients pour connecter ces derniers au réseau mobile de Rogers Communications au Canada. Les appareils médicaux sont ensuite activés de façon à ce qu'ils puissent renvoyer des signaux et des rapports à l'ordinateur du client et ainsi permettre à ce dernier d'exercer une surveillance sur le patient, un processus qui, affirme Mme Stanwell-Smith, est connu comme la connectivité [TRADUCTION] « machine à machine » ou « M2M ».

[20] En ce qui concerne les factures, Mme Stanwell-Smith explique que puisqu'elles ont été générées de nouveau à partir des systèmes financiers d'OBSC, elles ne sont pas imprimées sur le papier à en-tête de la marque Orange sur lequel elles étaient initialement imprimées lorsqu'elles ont été envoyées aux clients. Elle fournit toutefois, en pièce 11, une copie numérisée d'une facture de 2007 arborant la Marque qui, atteste-t-elle, est représentative des factures envoyées pendant la période pertinente et montre la place importante occupée par la Marque sur les factures. À l'instar du tableau des recettes en pièce 12, les factures renvoient aux services généraux ou aux forfaits pour entreprise qui ont été fournis, tels que l'audioconférence, la gestion de conférences vidéo, « Integrated Videopresence » [vidéoprésence intégrée], « Business Talk » (appelé la « voix fixe »), « Business together », la gestion d'applications d'entreprise (EAM), les forfaits de Réseau privé virtuel sur protocole Internet (VPN-PI), « Netwok Boost », les services de gestion de réseau local (« LAN géré »), la gestion de serveurs hébergés (HSM), « Machine to Machine » [machine à machine] ou « M2M », des services professionnels, des services de

déploiement et de soutien opérationnel, « Contact Centre Access », et « Managed Contact Centre Premium ».

[21] Les brochures et les documents de présentation de vente, qui arborent aussi clairement la Marque, décrivent le portefeuille des services/forfaits fournis par OBSC. Mme Stanwell-Smith atteste que ces documents sont représentatifs de ceux qui ont été consultés par des clients et clients potentiels canadiens et/ou qui ont été fournis/distribués à ces derniers par OBSC pendant la période pertinente (voir la pièce 14 concernant les statistiques de trafic sur le site Web).

[22] De plus, Mme Stanwell-Smith décrit les divers forfaits pour entreprise fournis par OBSC au Canada en liaison avec la Marque, explique comment chacun correspond aux produits et aux Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement, et fournit des recettes de ventes annuelles correspondantes représentatives de celles enregistrées pendant la période pertinente au Canada. Je souligne que, bien qu'elle ait attesté que bon nombre des forfaits pour entreprise incluent les produits visés par l'enregistrement, la preuve ne contient aucun spécimen des produits visés par l'enregistrement. Je souligne également que certaines des factures relatives aux services « VPN-PI », « Network Boost » et « HSM » semblent concerner des services fournis à l'extérieur du Canada, mais que le reste des factures semble avoir trait à des services fournis au Canada. Enfin, la description des services inclus dans les forfaits pour entreprise et correspondant aux services visés par l'enregistrement, selon ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith, couvre la plupart des services (1) et (3) visés par l'enregistrement, à l'exception de ceux-ci :

Services (1) : [TRADUCTION] services de télécommunications et services de communications, nommément [...], de radiomessagerie, de déviation d'appel, répondeurs, et [...]

Services (3) : [TRADUCTION] programmation informatique en ligne pour des tiers;

Services fournis par Silicomp

[23] Mme Stanwell-Smith atteste que, pendant la période pertinente, Silicomp a offert en liaison avec la Marque des produits et des services technologiques et professionnels spécialisés à une variété d'entreprises clientes au Canada. Elle atteste que, pendant la période pertinente, cette offre de produits et de services a impliqué une spécialisation en spécification, conception,

intégration et optimisation du Critical Software [logiciel critique], de la technologie M2M, d'applications Web, de solutions de commerce et de paiement, de systèmes intégrés, d'applications industrielles, d'automatisation des processus d'entreprise et de sécurité des TI.

[24] À l'appui, comme pièces 62 à 64, elle joint à son affidavit une présentation destinée aux clients, et des captures d'écran des pages LinkedIn, Facebook, et Google+ de Silicomp.

Mme Stanwell-Smith atteste que la présentation destinée aux clients est représentative de celles remises aux clients au Canada pendant la période pertinente, et que les pages sur les médias sociaux [TRADUCTION] « s'adressaient expressément » à un public canadien et visaient à fournir aux internautes de l'information sur les produits et les Services de télécommunications et de TI visés par l'enregistrement.

[25] En ce qui concerne l'exécution de ses services, Mme Stanwell-Smith fournit une ventilation annuelle des recettes de ventes de Silicomp pendant la période pertinente ainsi que des spécimens de factures en pièce 65 de son affidavit concernant des services fournis à des clients au Canada en liaison avec la Marque.

[26] Mme Stanwell-Smith décrit plus en détail les services spécifiques qui ont été fournis par Silicomp en liaison avec la Marque et explique comment chacun correspond aux Services de télécommunications et de TI spécifiques qui sont spécifiés dans l'enregistrement. Dans la foulée, elle fournit également, comme pièces 66 à 70, une variété de brochures arborant la Marque, qui fournissent d'autres précisions sur ces services. Elle atteste que Silicomp a distribué les brochures au Canada pendant la période pertinente. Je souligne que Mme Stanwell-Smith atteste que les descriptions de produits et de services contenues dans les brochures correspondent seulement aux produits et services visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

Produits : logiciels pour la connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet, logiciels pour l'accès à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des babillards électroniques.

Services (3) : Services informatiques, nommément [...], personnalisation de matériel informatique et de logiciels; préparation et fourniture d'information concernant les ordinateurs et les installations de réseaux informatiques; services de conseil et de consultation techniques dans

les domaines des technologies de l'information et des télécommunications; conception et mise au point de systèmes informatiques ainsi que d'équipement et de systèmes de télécommunications; services informatiques en ligne, notamment conception et mise au point de systèmes logiciels en ligne, fourniture d'information précise à la demande des clients par Internet.

Services de téléphonie fournis au Canada par International Carriers

[27] Mme Stanwell-Smith atteste que les activités d'International Carriers s'étendent au commerce de gros dans les secteurs de la voix, d'Internet et de la capacité de données, ainsi qu'aux activités liées au contenu, au public cible et aux soins de santé exercées par les exploitants de réseaux de télécommunications. Comme pièce 71, elle fournit une brochure arborant la Marque qui présente en détail les services offerts par International Carriers aux clients du Canada et d'ailleurs dans le monde. Elle confirme qu'International Carriers a distribué cette brochure à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente.

[28] Mme Stanwell-Smith atteste qu'en plus d'être présentés dans la brochure, les services offerts par International Carriers sont annoncés sur le site Web corporatif mondial du Groupe Orange et elle fournit, en pièce 5, des imprimés représentatifs de ces pages qui étaient en ligne pendant la période pertinente. Elle indique que ces pages Web comprennent une carte de la [TRADUCTION] « couverture réseau clé », qui, confirme-t-elle, inclut le Canada.

[29] Mme Stanwell-Smith atteste que, grâce à des ententes [TRADUCTION] « d'itinérance » conclues avec International Carriers, les clients canadiens d'exploitants de réseaux au Canada peuvent utiliser leurs téléphones mobiles et leurs téléphones à ligne fixe pour obtenir des services de données et des services vocaux par l'intermédiaire des réseaux du Groupe Orange lorsqu'ils se rendent à l'étranger. Elle atteste que ces réseaux sont identifiés par la présence de la Marque à l'écran du téléphone mobile de ces utilisateurs canadiens, et que le Groupe Orange envoie ensuite une facture aux exploitants canadiens relativement à l'utilisation de ces services (des spécimens de ces factures sont joints en pièce 74). Elle atteste également que le Groupe Orange a conclu des ententes avec des exploitants de réseau de télécommunication canadiens afin de pouvoir fournir des services de télécommunication vocale au Canada par l'intermédiaire de réseaux mobiles de tiers dans le cadre des forfaits de produits et de services de la marque Orange destinés aux multinationales.

[30] Mme Stanwell-Smith atteste qu'en plus d'International Carriers, OBSC offre des services de réseau aux clients d'exploitants de télécommunications au Canada; Bell Canada était l'un de ces clients pendant la période pertinente. Ces services aux exploitants de télécommunications sont décrits dans une brochure arborant la Marque, intitulée « Solutions for Operators » [Solutions pour les exploitants], qu'elle joint à son affidavit comme pièce 72.

[31] En ce qui concerne les ententes [TRADUCTION] « d'itinérance » conclues avec des exploitants canadiens qui sont décrits ci-dessus, comme pièce 73, Mme Stanwell-Smith joint à son affidavit des imprimés tirés des sites Web de Rogers Communications et de Bell Canada, qui montrent que le réseau d'Orange est le réseau d'itinérance qui est accessible à leurs clients dans un certain nombre de pays. Elle affirme que ces relations entre le Groupe Orange et les exploitants canadiens sont représentatives des relations qui existaient pendant la période pertinente.

[32] Mme Stanwell-Smith atteste que les services fournis par International Carriers et OBSC qui sont décrits ci-dessus correspondent aux services visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

Services (1) :

Services de télécommunications et services de communications, notamment services de téléphonie, de téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de téléavertissement, de déviation d'appel, de répondeur téléphonique, et de courriel; services de messagerie électronique;

Services d'information en ligne ayant trait aux télécommunications; diffusion et transmission de contenu multimédia sur des réseaux de communications électroniques;

Services de messagerie vidéo;

Services de vidéoconférence;

Services de visiophone;

Transmission de pages web par Internet;

Fourniture d'accès utilisateur à Internet; et

Fourniture de connexions de télécommunications ou de liens à Internet ou à des bases de données.

Produits et services fournis au Canada par le Groupe Etrali

[33] Mme Stanwell-Smith atteste que, pendant la période pertinente, le Groupe Etrali a fourni des services en liaison avec la Marque au Canada. Plus particulièrement, elle atteste qu'Etrali a fourni du matériel et des logiciels spécialisés, des services de soutien et des forfaits de consultation à la communauté des négociateurs financiers en marchandises et en actions du Canada, lesquels reposaient sur son produit principal appelé « Open Trade ». Ce produit, explique-t-elle, est un dispositif de téléphonie à ligne fixe assorti de logiciels connexes. Elle atteste que le Groupe Etrali a également fourni des services professionnels en liaison avec le produit Open Trade, lesquels sont décrits dans des brochures arborant la Marque, qu'elle joint à son affidavit comme pièce 75.

[34] Mme Stanwell-Smith affirme que la Marque figure sur le dispositif Open Trade, sur les emballages des logiciels utilisés avec le dispositif, sur les documents de marketing et de vente, et sur les factures relatives au dispositif et aux services de soutien. Je souligne que, conformément à ce qu'elle affirme, la Marque figure bien en vue sur les dispositifs Open Trade que l'on voit sur les photographies présentées dans les brochures. Le produit Open Trade, atteste-t-elle, était un article de valeur élevée, conçu pour servir [TRADUCTION] « d'assistant personnel en négociation » pour les négociateurs financiers qui travaillent sur les parquets des principales institutions financières. Elle explique qu'en plus d'être pourvu de multiples combinés permettant de recevoir, de transmettre et d'enregistrer des appels vocaux, le dispositif comprend un écran tactile multimédia, un modem qui assure une connexion Internet et des logiciels qui permettent aux négociateurs d'exécuter des opérations à partir d'un seul terminal. Ce produit était pris en charge par une équipe de professionnels et, pendant la période 2011-2012, plus de 30 dispositifs ont été installés dans des établissements de clients au Canada.

[35] Mme Stanwell-Smith explique que Silicomp Canada a agi comme distributeur du produit Open Trade et des services connexes qui étaient exécutés par Etrali sous la Marque au Canada pendant la période pertinente. Elle joint des exemples de factures arborant la Marque émises par Silicomp Canada (pièce 77), dans lesquelles les services facturés sont décrits ainsi :

« maintenance Etrali ». Mme Stanwell-Smith atteste que le produit Open Trade et les services connexes incluent tous les produits visés par l'enregistrement, ainsi que les services visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] :

Services (1) :

Tous les services, à l'exception des suivants :

- services d'information en ligne ayant trait aux télécommunications;
- fourniture et exploitation [...], de groupes de discussion et de salons de clavardage; et
- services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Services (3) :

- maintenance, mise à jour et conception de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques;
- services de conseil et de consultation techniques dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications;
- services de gestion informatique; et
- services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, les réseaux de télécommunications et les réseaux de transmission de données.

Emploi de la marque Orange au Canada par Orange Partner

[36] Mme Stanwell-Smith atteste qu'Orange Partner est une division d'Orange SA. Elle explique que cette division travaille de concert avec un vaste réseau de professionnels de l'industrie dans le monde entier (p. ex. des tiers développeurs de logiciels, le milieu universitaire, etc.) dans le but de développer des applications logicielles novatrices et potentiellement rentables à utiliser avec son matériel de communications. Elle explique que, ce faisant, Orange Partner fournit aux membres de son réseau des services de soutien en ligne, des services éducatifs, des outils, des connaissances et une expertise permettant d'inventer, de collaborer et de monétiser de nouveaux produits. À l'appui, elle fournit des imprimés tirés du site Web *orangepartner.com* datant de 2010, qui arborent la Marque et présentent en détail ces services (pièce 78).

[37] Mme Stanwell-Smith atteste qu'Orange Partner fournit à ses membres des outils logiciels téléchargeables (tels que des interfaces de programmation d'applications (API)) pour les aider à

créer des applications qui fonctionnent conformément aux normes établies sur les dispositifs arborant la Marque. Elle atteste que la Marque s'affiche bien en vue à l'écran lorsque ces outils sont téléchargés depuis le site Web d'Orange Partner vers les ordinateurs des clients, et joint des imprimés à titre d'exemples comme pièce 81. Elle fournit également les statistiques de trafic sur le site Web concernant les appels de fichier uniques qu'a reçus le site Web d'Orange Partner en provenance du Canada au cours des années 2010 à 2013.

[38] Mme Stanwell-Smith atteste que, dans le cadre des activités décrites ci-dessus, Orange Partner a employé la Marque en fournissant aux membres de son réseau les services suivants [TRADUCTION] :

Services (1) :

- services d'information en ligne ayant trait aux télécommunications;
- transfert de données par télécommunication; et
- diffusion et transmission de contenu multimédia sur des réseaux de communications électroniques.

Services (3) :

- préparation et diffusion d'information concernant les ordinateurs et les installations de réseaux informatiques;
- services de conseil et de consultation techniques dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications; et
- services informatiques en ligne, nommément [...], fourniture d'information précise à la demande des clients par Internet.

[39] Mme Stanwell-Smith atteste en outre que, d'octobre 2010 à avril 2013, Orange Partner a exploité une installation pour les membres du programme Orange Partner à Vancouver, en Colombie-Britannique, appelée l'Orange Developer Centre [centre des développeurs Orange]. Elle explique que cette installation était dirigée par le biais de bureaux exploités par Wavefront, un centre pour la commercialisation des technologies sans fil administré par le gouvernement du Canada. Elle explique en outre que le centre fournissait aux membres canadiens de son programme un endroit où rencontrer d'autres membres, y compris des développeurs, des sociétés, des entrepreneurs et des membres du personnel du Groupe Orange, pour distribuer et vendre leurs applications, leur contenu et leurs jeux par le biais du Groupe Orange et/ou discuter,

approfondir ou explorer une variété de sujets susceptibles d'être utiles à cet égard.

Mme Stanwell-Smith atteste que la Marque était affichée bien en vue au centre, et joint des photographies de cet affichage comme pièce 83 à son affidavit. Comme l'a attesté Mme Stanwell-Smith, cette pièce comprend également des captures d'écran du site Web d'Orange Partner, des articles de presse et une brochure concernant le lancement du centre au Canada, et tous arborent la Marque. Elle atteste en outre que, pendant la période pertinente, le centre a été annoncé sur le site Web de Wavefront, comme le montre une brochure arborant la Marque qui était accessible sur le site Web pendant la période pertinente (jointe en pièce 84 à son affidavit).

Services éducatifs

[40] Comme je l'ai souligné ci-dessus, Mme Stanwell-Smith atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec chacun des services éducatifs qui composent les services (2) énumérés dans l'enregistrement.

[41] Plus particulièrement, elle explique que certains membres du Groupe Orange, de la division Orange Labs, exploitent un réseau mondial de laboratoires de recherche, de technocentres et de centres de développement de produits, en liaison avec la Marque (en vertu d'une licence concédée par la Propriétaire). Elle atteste que, par l'entremise de ces licenciées, la Propriétaire a fait la promotion de ses services éducatifs en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada. À l'appui, elle fournit des brochures de marketing, des rapports sur la responsabilité sociale de l'entreprise, des rapports de commandites et des communiqués de presse arborant la Marque (pièce 85).

[42] Mme Stanwell-Smith atteste également que la Propriétaire a travaillé en collaboration avec deux instituts de recherches au Canada pendant la période pertinente. À l'appui, comme pièce 86, elle joint à son affidavit des imprimés tirés du site Web de la Propriétaire concernant des relations avec le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) et l'Université Concordia.

[43] Elle explique en outre que les licenciées de la Propriétaire mènent des recherches et d'autres activités éducatives, y compris la commandite et l'organisation de compétitions

étudiantes, et l'offre de placements professionnels et de stages à l'échelle internationale. Elle atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a également employé la Marque par l'entremise de ses licenciées pour fournir un espace, des services de soutien, des services éducatifs, des outils, des connaissances et une expertise aux développeurs, aux partenaires et aux entreprises en démarrage au Canada par le biais de son installation Wavefront à Vancouver (selon les pièces 83 et 88). Elle atteste que, pendant la période pertinente, plus de 1 000 entités et/ou particuliers au Canada ont reçu un soutien en développement logiciel par l'entremise des licenciées de la Propriétaire. Elle atteste en outre que des séminaires, des ateliers et des tutoriels éducatifs étaient accessibles sur le site Web d'Orange Partner (selon la pièce 87).

Promotion de la Marque

[44] Mme Stanwell-Smith atteste que la Propriétaire, par l'entremise d'OBSC et d'autres licenciées, emploie la Marque pour exercer des activités substantielles de promotion et de marketing d'affaires auprès des clients canadiens existants et de grandes entreprises canadiennes nationales et multinationales constituant des clientes potentielles. Elle fournit les chiffres du budget annuel de 2010 à 2012 qui était alloué au marketing ainsi qu'à la tenue de séminaires, de conférences et d'événements sous la Marque aux États-Unis et au Canada. Elle affirme qu'en raison de la nature fortement conjointe des activités de promotion et de marketing qui se déroulent au Canada et aux États-Unis, il est difficile de déterminer quelle part du budget nord-américain alloué à ces événements a été dépensée pour des événements au Canada. Néanmoins, Mme Stanwell-Smith estime que les investissements mondiaux dans des activités de marketing et de promotion qui [TRADUCTION] « touchent » le Canada sont supérieurs à 100 000 \$ US annuellement.

[45] Mme Stanwell-Smith fournit également un exemple précis d'une telle activité de promotion. À cet égard, elle explique qu'OBSC a noué un partenariat avec le Cirque du Soleil dans le cadre duquel elle commandite ses spectacles au Canada et aux États-Unis. Elle fournit un imprimé tiré du site Web du Cirque du Soleil ayant trait à un spectacle de février 2013 (pièce 89), et affirme que la Marque était également annoncée dans les programmes de l'événement distribués aux spectateurs.

[46] Mme Stanwell-Smith affirme que la Propriétaire, par l'entremise de ses licenciées, mène également des campagnes de marketing au Canada par courriel et en publiant des billets sur des blogues et d'autres publications sur son site Web. À titre d'exemple, elle fournit des documents d'entreprise concernant une série de courriels intitulée « People of Orange » [les gens d'Orange] (pièce 90). Elle atteste que cette information a été envoyée à plus de 1 000 clients et clients potentiels au Canada en guise de présentation des employés d'Orange qui fournissent des services aux multinationales clientes sur le continent américain.

[47] Enfin, Mme Stanwell-Smith indique que, pendant la période pertinente, OBSC a distribué au Canada un magazine arborant la Marque. Elle indique que la publication était distribuée trimestriellement par courriel aux abonnés et qu'elle pouvait également être téléchargée à partir du site Web de la Propriétaire. Des exemplaires papier du magazine étaient également envoyés par la poste à une liste de clients, de client potentiels, de personnes-ressources et de partenaires de l'industrie, ainsi qu'aux médias internationaux. Comme pièce 91, elle joint à son affidavit des exemplaires de divers numéros du magazine datant de 2010, 2011 et 2012. Elle affirme que le numéro de juin 2011, à titre d'exemple, a été posté à plus de 60 abonnés au Canada.

Analyse et motifs de décision

[48] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La preuve démontre que la Marque n'a pas été employée par la Propriétaire et n'établit pas que la Propriétaire exerçait véritablement un quelconque contrôle sur la façon dont la Marque était employée pendant la période pertinente;
- La Marque n'était pas liée aux produits et services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

J'examinerai successivement chacune de ces observations.

Emploi sous licence

[49] En ce qui concerne la première observation exposée ci-dessus, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve établissant l'exercice d'un contrôle *véritable*

sur la nature et la qualité des produits et services offerts en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [citant *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44; *DeGrandpré Chait c Mead Products LLC*, 2013 COMC 73]. La Partie requérante soutient que l'unique preuve produite à l'appui du contrôle qui aurait été exercé par la Propriétaire prend la forme d'un document intitulé « Orange core guidelines » [directives de base d'Orange] joint en pièce 7, et de déclarations de Mme Stanwell-Smith voulant que des vérifications soient effectuées et qu'un soutien à l'emploi de la marque soit offert aux licenciées (selon le paragraphe 18 de l'affidavit). La Partie requérante soutient toutefois que ces allégations ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et qu'elles n'incluent aucun détail ni autre élément de preuve démontrant que les directives de base d'Orange sont appliquées.

[50] La Partie requérante soutient de surcroît que la relation d'entreprise entre la Propriétaire et les licenciées alléguées n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une licence [citant *Cheung Kong Holdings Ltd c Living Realty Inc* (1999), 4 CPR (4th) 71 (CF); et *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc*, 61 CPR (3d) 245 (COMC)].

[51] En réponse, la Propriétaire soutient qu'il est bien établi que la production d'une copie d'un contrat de licence n'est pas obligatoire dans une procédure en vertu de l'article 45, du moment que la preuve démontre que le propriétaire inscrit exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits arborant la marque de commerce [citant *Canadian Home Publishers (Re)*, 2013 COMC 44 au para 11]. La Propriétaire soutient en outre qu'il est possible de satisfaire à l'obligation d'établir qu'un contrôle est exercé conformément aux dispositions de l'article 50(1) de la Loi en attestant clairement, comme c'est le cas en l'espèce, que le propriétaire de la marque de commerce exerce le contrôle exigé [citant *Gowling, Strathy and Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC); et *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. En fait, la Propriétaire soutient que les affaires citées par la Partie requérante appuient cette proposition (voir, par exemple, *De Grandpré Chait, supra*, au para 16 et *Lafco, supra*, au para 11). La Propriétaire écarte également *Cheung Kong, supra*, au motif qu'il n'y avait dans cette affaire aucune preuve, en dehors de la relation d'entreprise, que l'inscrivant avait pris quelque mesure que ce soit pour exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits et services liés à la marque de commerce.

[52] En tout état de cause, la Propriétaire soutient que Mme Stanwell-Smith présente des faits et des éléments de preuve supplémentaires qui corroborent l'exercice d'un contrôle par la Propriétaire sur les caractéristiques et la qualité des produits fournis sous la Marque, notamment des déclarations donnant des exemples précis de la façon dont ce contrôle est exercé. La propriétaire soutient que ces déclarations constituent des allégations de fait plutôt que des allégations de droit et qu'il est clair qu'elles sont acceptables dans une procédure en vertu de l'article 45.

[53] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au para 84]. En l'espèce, deux de ces méthodes ont été employées. De fait, non seulement Mme Stanwell-Smith a-t-elle clairement attesté qu'un tel contrôle est exercé, mais elle a aussi fourni des déclarations sous serment dans lesquelles elle donne des exemples précis de la façon dont ce contrôle est exercé. Par conséquent, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par les licenciées qu'a identifiées Mme Stanwell-Smith, constitue un emploi sous licence qui s'applique au profit de la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

La Marque a-t-elle été employée en liaison avec les produits au Canada pendant la période pertinente?

[54] La Partie requérante soutient que Mme Stanwell-Smith a fourni une grande quantité d'éléments de preuve qui, affirme-t-elle, démontrent l'emploi de la Marque en liaison à la fois avec les produits et avec les services visés par l'enregistrement, du fait de l'interdépendance de ces derniers, qui sont vendus sous la Marque en tant que forfaits. La Partie requérante soutient toutefois qu'un avis de liaison entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement en particulier doit néanmoins être donné pour qu'il y ait emploi de la Marque conformément aux exigences de l'article 4(1) de la Loi.

[55] La Partie requérante soutient que lorsqu'un avis de liaison ne peut être donné au moyen d'un support physique, comme dans le cas de logiciels téléchargeables ou intégrés, la jurisprudence exige généralement que la marque s'affiche à l'écran de l'ordinateur lorsque le programme informatique est exécuté [citant *BMB Compliance Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1999), 1 CF 362].

[56] En ce qui concerne OBSC, la Partie requérante soutient que l'unique preuve fournie relativement à l'affichage de la Marque sur un produit est la carte SIM en pièce 45, laquelle n'est pas un produit énuméré dans l'enregistrement en cause. La Partie requérante soutient de surcroît qu'aucune des factures produites en pièce qui ont été envoyées à des clients canadiens par OBSC ne fait mention de la Marque, et que l'unique occurrence du mot « ORANGE » se trouve dans la dénomination sociale « Orange Brand Service Canada ». En tout état de cause, la Partie requérante soutient que les factures portent uniquement sur des *services* et ne font mention d'aucun produit. La Partie requérante soutient que les brochures censées constituer une preuve d'emploi de la Marque par OBSC en liaison avec les produits ne démontrent pas non plus l'emploi de la Marque. À cet égard, elle fait valoir que les brochures sont [TRADUCTION] « accessoires » à la fourniture de services et ne font pas elles-mêmes l'objet d'une transaction commerciale; ainsi, l'affichage de la Marque sur ces brochures ne peut pas constituer un emploi en liaison avec des produits [citant *Seamiles LLC c Air Miles International Trading BV*, 2009 CarswellNat 4406 (COMC)].

[57] En ce qui concerne Etrali et le produit « Open Trade », la Partie requérante soutient que, même si les factures correspondantes ont été émises pendant la période pertinente et comprennent la Marque sous forme graphique, elles ne renvoient pas à une vente ou à un autre type de transfert de possession, mais à la maintenance d'un système existant appelé « Etrali ». De plus, la Partie requérante soutient qu'en l'absence de toute démonstration d'un transfert réel de propriété ou de possession des produits au Canada pendant la période pertinente, les brochures et les imprimés de site Web concernant le dispositif à ligne fixe Open Trade (pièces 75 et 76) ne peuvent pas servir de fondement à une revendication valable d'emploi en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[58] Enfin, en ce qui concerne Orange Partners, la Partie requérante soutient que les seuls produits en liaison avec lesquels Mme Stanwell-Smith revendique l'emploi sont des interfaces de programmation d'applications (API). La Partie requérante soutient qu'à l'appui de cette revendication, Mme Stanwell-Smith cite une présentation intitulée « Orange API » [API Orange] fournie en pièce 81. La Partie requérante soutient toutefois que ce document semble n'être qu'une présentation *interne* et qu'il porte une date extérieure à la période pertinente.

[59] En réponse, la Propriétaire souligne en premier lieu que la décision dans *BMB* sur laquelle s'appuie la Partie requérante a été rendue il y a plus de 25 ans; un fait qui, selon elle, est particulièrement pertinent compte tenu de la nature en constante évolution des ordinateurs, des logiciels et des technologies connexes. En tout état de cause, la Propriétaire soutient que la décision dans *BMB* n'appuie pas la proposition avancée par la Partie requérante, et qu'elle n'a pas non plus été interprétée dans des affaires subséquentes comme appuyant cette proposition [citant à l'appui *Gowling Lafleur Henderson c IBM Canada Limited* (2004), 38 CPR (4th) 475 (COMC); et *Gowling, Strathy & Henderson c Degrémont-Infilco Ltée - Degrémont Infilco Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 550 (COMC)].

[60] La Propriétaire soutient en outre que bon nombre de ses produits ne correspondent pas aux types de produits dont on s'attend qu'ils soient vendus accompagnés d'une étiquette ou d'une étiquette volante arborant la Marque, en particulier les logiciels, et l'équipement et les pièces connexes. La Propriétaire soutient de surcroît que ses produits sont généralement vendus dans le cadre de forfaits de solutions pour entreprise, qu'elle met en œuvre et installe pour ses clients. À titre d'exemple, elle attire surtout l'attention sur les brochures concernant le service de solutions d'audioconférence et de conférence Web en pièce 18, soutenant que les mentions de l'outil logiciel montrent que le logiciel est fourni dans le cadre du forfait pour entreprise. En ce qui concerne l'avis de liaison entre la Marque et les produits vendus dans le cadre de ces « solutions pour entreprise » offertes sous forme de forfaits, la Propriétaire soutient que la Marque a été montrée aux clients existants et potentiels tant avant qu'après la vente et le transfert des produits par les moyens suivants : lors de présentations de vente, dans des brochures sur les produits, dans des documents de vente concernant les produits, sur les factures, et sur des pages Web et des portails Internet. La Propriétaire a joint à ses représentations écrites un tableau qui indique les numéros des paragraphes et des pièces de son affidavit dans lesquels une preuve d'emploi en

liaison avec chaque produit spécifique est fournie, en plus d'identifier la licenciée qui emploie la Marque en liaison avec ces produits.

[61] Il est vrai qu'un avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné par des moyens autres qu'une étiquette ou une étiquette volante, ou l'apposition de la marque de commerce sur l'emballage des produits. Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits tels que les logiciels qui, parce qu'ils ne constituent pas un objet physique, sont par nature plus difficiles à lier à une marque de commerce, il y a des affaires dans lesquelles il a été admis qu'un avis de liaison était donné entre la marque de commerce et de tels produits dans certaines circonstances. Ces circonstances impliquaient, par exemple, des situations dans lesquelles la marque de commerce figurait sur un contrat de licence que les acheteurs devaient lire avant de charger le logiciel ou s'affichait à l'écran de l'ordinateur lors du chargement [voir *Stikeman Elliot LLP c 9105-8503 Québec Inc*, 2014 COMC 95; *Clark Wilson LLP c Genesisystems, Inc*, 2014 COMC 64; et *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS, Inc*, 2013 COMC 68]. Comme l'a souligné la Propriétaire, un autre exemple impliquait la présence de la marque de commerce dans des manuels de formation qui avaient été montrés aux consommateurs aussi bien avant qu'après le transfert du logiciel [*IBM, supra*]. Il n'en demeure pas moins que la preuve doit démontrer que la marque de commerce était liée aux produits lors du transfert [voir *Heenan Blaikie LLP c AlphaGlobal-IT Inc*, 2012 COMC 166].

[62] Ainsi qu'il appert du tableau qu'elle a joint à ses représentations écrites, la Propriétaire s'appuie sur la preuve concernant l'emploi sous licence de la Marque par OBSC, Silicomp et Etrali à l'égard de tous les produits visés par l'enregistrement décrits comme des [TRADUCTION] « logiciels ». En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « modems » et « pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés », la Propriétaire s'appuie également sur la preuve concernant le produit « Open Trade » d'Etrali. J'examinerai d'abord l'emploi de la Marque par OBSC et Silicomp.

[63] En ce qui concerne OBSC et Silicomp, la Propriétaire s'appuie sur une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec divers forfaits pour entreprise fournis par ces entités. Comme je l'ai indiqué précédemment, en ce qui concerne l'avis de liaison entre la Marque et les produits vendus dans le cadre de ces « solutions pour entreprise » offertes sous forme de forfaits, la

Propriétaire soutient que la Marque a été montrée aux clients existants et potentiels aussi bien avant qu'après la vente et le transfert des produits par les moyens suivants : lors de présentations de vente, dans des brochures sur les produits, dans des documents de vente concernant les produits, sur les factures, et sur des pages Web et des portails Internet.

[64] J'admets que des ventes des divers forfaits pour entreprise fournis par OBSC et Silicomp ont eu lieu pendant la période pertinente au Canada et, également, que, dans le cadre des divers forfaits pour entreprise fournis, des logiciels étaient utilisés lors de l'installation, mais aussi par les consommateurs pour accéder aux services associés aux forfaits. Cependant, je n'admets pas que les présentations de vente, les brochures sur les produits, les documents de vente concernant les produits et les factures donnaient l'avis de liaison requis entre la Marque et les logiciels au moment du transfert de ces forfaits pour entreprise. À la différence des affaires invoquées par la Propriétaire, il n'y a aucune preuve que des consommateurs ont consulté l'information fournie dans les documents de vente ou les brochures avant ou après le transfert de tout logiciel utilisé dans la fourniture de ces forfaits pour entreprise. Je considère plutôt que cette preuve constitue, au mieux, une annonce de la Marque en liaison avec des produits, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *AlphaGlobal-IT, supra*; et *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181]. En outre, je ne considère pas que les factures donnaient l'avis de liaison requis non plus, car les factures ne font mention d'aucun produit spécifique, mais seulement du forfait pour entreprise fourni (*p. ex.* – « Integrated Videopresence » [vidéoprésence intégrée]) de façon générale. Enfin, bien que le portail Internet/la page de connexion montrés en pièce 20 arborent la Marque, il s'agit d'une page que les clients peuvent utiliser pour se connecter à leur compte, et non du logiciel d'audioconférence ou de conférence Web en soi, lequel, d'après les brochures, semble être un logiciel de tiers (*p. ex.* WebEx de Cisco).

[65] En ce qui concerne le produit « Open Trade » fourni par Etrali, la Propriétaire soutient, comme l'atteste Mme Stanwell-Smith, que ce produit corrobore l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement. Comme je l'ai indiqué précédemment dans mon résumé, la preuve concernant le produit « Open Trade » comprend des brochures, des imprimés de site Web, des données de ventes et des factures, ainsi que les déclarations de Mme Stanwell-Smith concernant la nature du produit « Open Trade ».

[66] Après examen des brochures sur les produits, je souligne que, conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith, le produit « Open Trade » comprend du matériel (un dispositif de téléphonie à ligne fixe) et des logiciels spécialisés qui soutiennent la plateforme de fonctionnalités du dispositif; ce produit étant décrit comme un [TRADUCTION] « assistant personnel en négociation » et comme une « plateforme de communications de négociation ». Les brochures comprennent des images du dispositif « Open Trade » et du matériel connexe, qui ressemble à une console ou à un terminal d'ordinateur de petite dimension. Ce dispositif spécialisé présenté dans les brochures arbore clairement la Marque. Je souligne en outre que l'écran de visualisation montre un logiciel exécuté en lien avec le dispositif qui arbore également la Marque. De plus, conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith, les brochures décrivent le logiciel comme permettant aux négociateurs financiers d'accéder à des outils conçus pour exécuter des opérations ainsi qu'à un réseau de négociation qui permet d'utiliser divers modes de communication, dont la voix, la vidéo et la messagerie instantanée.

[67] À la lumière des factures produites en pièce et de la déclaration sous serment de Mme Stanwell-Smith selon laquelle plus de 30 dispositifs ont été installés dans des établissements de clients au Canada pendant la période 2011-2012, j'admets que des ventes du produit Open Trade ont eu lieu pendant la période pertinente. En outre, j'admets que les factures font état de ventes de produits et de services groupés (le produit « Open Trade »), conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith à cet égard et conformément à sa description du genre de l'entreprise de la Propriétaire et de la nature interdépendante des produits et services; autant d'éléments de preuve qui concordent avec la preuve dans son ensemble concernant le produit « Open Trade » [voir *Sophia Financial Group c Tigrent Learning Inc*, 2014 COMC 124 en ce qui concerne les produits et services emballés et vendus ensemble].

[68] Cependant, je n'admets pas que les brochures, les imprimés de site Web ou les factures donnaient l'avis de liaison à la Marque requis au moment du transfert des produits associés au produit Open Trade. Là encore, il n'y a aucune preuve que des consommateurs ont consulté l'information fournie dans les brochures ou sur le site Web avant ou après le transfert des produits associés au produit Open Trade. De plus, comme dans le cas des autres factures ayant trait à la vente de forfaits pour entreprise, les factures concernant le produit Open Trade ne font mention d'aucun produit spécifique.

[69] Néanmoins, je suis disposée à admettre que la Marque était apposée sur les produits associés au produit Open Trade, comme le montrent les images de ces produits présentées dans les brochures. Cette conclusion est compatible avec les déclarations sous serment de Mme Stanwell-Smith selon lesquelles la Marque figure sur le dispositif [Open Trade], et sur les logiciels utilisés avec le dispositif [voir *Borden Ladner Gervais LLP c Woods Industries (Canada) Inc*, 2007 CanLII 80923 pour une conclusion similaire fondée sur des faits similaires].

[70] La question qui se pose est donc de savoir si les produits associés au produit Open Trade lié à la Marque englobent tous les produits visés par l'enregistrement. La Propriétaire soutient qu'en plus d'englober tous les produits de type logiciels, le produit Open Trade englobe également les produits [TRADUCTION] « modems » et « pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés », car le produit Open Trade fonctionne comme un modem capable de communiquer avec des tiers et de leur transmettre des données.

[71] À la lumière de la preuve concernant le produit Open Trade dans son ensemble, j'admets que les logiciels associés au produit Open Trade englobent tous les différents types de logiciels décrits dans l'enregistrement.

[72] Cependant, bien que Mme Stanwell-Smith atteste que le dispositif [Open Trade] comprend un modem, le dispositif lui-même n'est pas identifié dans la preuve comme étant un modem. Le modem est plutôt, au mieux, une pièce constitutive du dispositif lui-même, ou subsidiairement, le dispositif comprend les fonctionnalités d'un modem, mais il n'est pas identifié comme étant un modem. En tout état de cause, la Marque est liée au dispositif Open Trade lui-même, et non aux modems [voir *ZIAJA Ltd Zaklad Produkcji Lekow Spolka zoo c Jamieson Laboratories Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 237 (COMC) en ce qui concerne les éléments constitutifs ou les ingrédients]. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas disposée à admettre que la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec le produit Open Trade corrobore l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « modems ».

[73] En outre, malgré l'allégation d'emploi de Mme Stanwell-Smith, il n'y a aucune preuve concernant les [TRADUCTION] « pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés ». Étant donné qu'aucune circonstance spéciale qui justifierait le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits n'a été portée à ma connaissance, les [TRADUCTION] « modems » et les

« pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés » seront supprimés de l'enregistrement.

La Marque a-t-elle été employée en liaison avec les Services au Canada pendant la période pertinente?

[74] La Partie requérante soutient que, même si Mme Stanwell-Smith prétend que les diverses licenciées ont employé la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, ces prétentions ne sont pas corroborées par la preuve.

Services de TI et de télécommunications - Services (1) et (3)

[75] Plus particulièrement, en ce qui concerne OBSC, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que les brochures et les documents de vente associés aux forfaits pour entreprise d'OBSC ont véritablement été distribués à des clients canadiens ou ont circulé au Canada. La Partie requérante soutient que le seul élément de preuve se rapportant à la distribution et à la diffusion de ces documents est un rapport non daté sur le trafic enregistré sur le site Web qui a été préparé par la Propriétaire et qui montre que le site Web mondial *www.orange-business.com* a reçu des appels de fichiers de la part d'internautes canadiens (pièce 14). La Partie requérante soutient que cet élément de preuve a une valeur probante « discutable ». La Partie requérante soutient de surcroît que le site Web ne renferme aucune indication donnant à penser qu'il s'adresse aux consommateurs canadiens et que, par conséquent, la preuve est loin de démontrer que de tels services étaient accessibles aux consommateurs canadiens.

[76] Je souligne toutefois que les brochures et documents de vente n'étaient pas accessibles que sur le site Web. À cet égard, Mme Stanwell-Smith fait de nombreuses déclarations sous serment tout au long de son affidavit selon lesquelles ces documents ont été utilisés par les équipes de vente d'OBSC et distribués à des clients et clients potentiels au Canada pendant la période pertinente. En effet, elle fournit des exemples précis des méthodes utilisées par OBSC pour distribuer ces documents pendant la période pertinente, notamment lors de [TRADUCTION] « centaines de rencontres de vente avec des clients existants et potentiels au Canada chaque année ».

[77] La Partie requérante met également en doute le fait que les brochures datent de la période pertinente et soutient que certaines brochures semblent n'être que de simples documents de présentation internes utilisés par les équipes de marketing d'OBSC ou de France Telecom. Or, Mme Stanwell-Smith atteste clairement tout au long de son affidavit que ces documents sont *représentatifs* des types de documents qui étaient distribués par OBSC aux clients et aux clients potentiels pendant la période pertinente au Canada.

[78] En plus de ce qui précède, la Partie requérante soutient, par ailleurs, que les brochures semblent être destinées au [TRADUCTION] « public mondial du groupe [de la Propriétaire] ». À titre d'exemple, la Partie requérante soutient que la brochure en pièce 13 cible les régions de l'Asie-Pacifique, de la Russie, de l'Afrique et du Moyen-Orient et indique la présence d'un bureau aux États-Unis, mais ne fait pas mention du Canada. En outre, la Partie requérante soutient que la pièce 43 décrit la présence d'Orange Healthcare aux Amériques comme se limitant à la Colombie et aux États-Unis.

[79] En réponse, la Propriétaire soutient que rien n'exige que les brochures ou les autres annonces fassent spécifiquement mention du Canada ou ciblent le public canadien par opposition à un public mondial. La Propriétaire soutient, et je suis également de cet avis, que lorsqu'une marque de commerce est affichée lors de l'exécution ou l'annonce de services et que les services sont véritablement exécutés au Canada ou que le propriétaire de la marque de commerce offre ces services au Canada et est prêt à les y exécuter, les exigences relatives à l'emploi en liaison avec des services sont satisfaites [selon *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[80] À cet égard, la Propriétaire souligne que les spécimens de brochures informatives et de documents de vente qui sont joints à l'affidavit sont accompagnés de déclarations correspondantes qui établissent la disponibilité et la distribution au Canada de chacune de ces brochures et de chacun de ces documents.

[81] En outre, j'ajouterais que la preuve corrobore clairement que les divers forfaits pour entreprise décrits dans les brochures et les documents de vente étaient offerts et fournis à la fois à l'étranger *et* au Canada. En effet, Mme Stanwell-Smith atteste qu'en raison de la nature complexe des forfaits de solutions pour entreprises fournis à ses clients, les chiffres des recettes générées

par OBSC ne sont pas disponibles sous une forme faisant la distinction entre les recettes générées par les activités exercées au Canada et celles générées par les activités exercées à l'extérieur du Canada pour le compte de clients canadiens. Les factures que les clients reçoivent de la part d'OBSC sont plutôt établies en fonction du forfait pour entreprise qui leur est fourni. Toutefois, elle affirme aussi clairement sous serment que de tels services ont été fournis à des clients à l'intérieur du Canada, atteste qu'une part substantielle des recettes annuelles totales générées par OBSC provient de la fourniture des Services au Canada, et fournit des factures représentatives adressées à des clients au Canada se rapportant à de tels services. De plus, relativement à chacun des forfaits pour entreprise mentionnés dans son affidavit, elle atteste invariablement tout au long de son affidavit que de tels services ont été fournis par OBSC au Canada.

[82] Comme autre exemple d'élément de preuve corroborant, Mme Stanwell-Smith fournit des détails factuels concernant la fourniture par OBSC de services M2M à des clients canadiens dans l'industrie des soins de santé. Plus précisément, elle explique que des cartes SIM (montrées en pièce 45) sont insérées dans les appareils médicaux des clients afin de connecter ces derniers au réseau mobile de Rogers Communications au Canada, et que les cartes SIM renvoient des signaux à OBSC afin de permettre à OBSC de fournir des rapports et des services professionnels aux clients. Elle fournit également de multiples spécimens de factures (pièce 47), qui montrent clairement la vente de services M2M à des entités ayant une adresse au Canada pendant la période pertinente. Il est clair que ces services étaient offerts aux clients au Canada.

[83] En ce qui concerne les services offerts par Silicomp et Etrali, la Partie requérante a présenté des observations semblables à celles exposées ci-dessus concernant l'annonce et la disponibilité des services au Canada ainsi que la distribution et la circulation des brochures et documents de vente correspondants au Canada pendant la période pertinente. Toutefois, j'estime, là encore, que la Partie requérante, en considérant isolément certains éléments de preuve, a adopté la mauvaise approche; une approche qui, parce qu'elle ne tient pas compte des autres éléments de preuve pertinents ou connexes, peut mener à des conclusions erronées [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[84] Comme pour la preuve d'emploi de la Marque par l'entremise d'OBSC, Mme Stanwell-Smith a fait sous serment de nombreuses déclarations claires concernant la distribution de brochures et de documents de vente arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente, et a fourni des factures faisant état de ventes au Canada pendant la période pertinente. À titre d'exemple, même si la Partie requérante a raison de dire que les factures émises par Silicomp ne font mention d'aucun service spécifique, Mme Stanwell-Smith fournit une explication suffisante pour justifier l'absence de cette information sur les factures ainsi que des déclarations sous serment dans lesquelles elle décrit chacun des services spécifiques rendus.

[85] En ce qui concerne les services offerts par International Carriers, cependant, je conviens avec la Partie requérante que ces services ne semblent pas être offerts au Canada. De fait, même si International Carriers a conclu des [TRADUCTION] « ententes d'itinérance » avec des exploitants de télécommunications canadiens qui permettent aux clients de ces exploitants d'avoir accès au réseau cellulaire d'Orange lorsqu'ils voyagent à l'extérieur du Canada, ces ententes n'équivalent pas à l'exécution des services au Canada selon l'article 4(2) de la Loi [voir *Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É)].

[86] Néanmoins, après examen de la preuve concernant les forfaits pour entreprises et les services fournis par OBSC, Silicomp et Etrali, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque dans l'exécution de chacun des services (1) et (3) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services éducatifs - Services (2)

[87] Dans ses représentations, la Propriétaire invoque principalement la preuve relative aux activités des membres du Groupe Orange, de la division Orange Labs, en ce qui concerne les services éducatifs qui composent les services (2). Plus particulièrement, la Propriétaire mentionne la preuve concernant l'Orange Developer Centre [centre des développeurs Orange] qui est dirigé par le biais de l'installation Wavefront à Vancouver, en Colombie-Britannique (pièces 83 et 88), ainsi que les activités éducatives annoncées sur le site Web d'Orange Partner (pièce 87). Cependant, en ce qui concerne les services spécifiques [TRADUCTION] « fourniture de publications électroniques en ligne », la Propriétaire s'appuie sur la preuve d'emploi par l'entremise d'OBSC, laquelle sera décrite plus en détail ci-dessous.

[88] La Partie requérante soutient qu'aucune de ces revendications n'est corroborée par l'un quelconque des éléments de preuve fournis par Mme Stanwell-Smith. Les observations de la Partie requérante à cet égard s'articulent autour du fait que les pièces ne datent pas de la période pertinente. La Partie requérante soutient de surcroît que les communiqués de presse mondiaux, les rapports d'entreprise et les rapports de commandite en pièce 85, indépendamment de la question de savoir s'ils ont circulé au Canada, n'indiquent pas que les services éducatifs étaient exécutés au Canada.

[89] Je conviens que les communiqués de presse et les rapports fournis en pièce 85 ne font mention d'aucun service éducatif fourni au Canada. Qui plus est, bien que Mme Stanwell-Smith atteste que la Propriétaire a collaboré avec deux instituts de recherche pendant la période pertinente au Canada (le CRIM et l'Université Concordia), et fournisse une preuve corroborante prenant la forme d'imprimés de site Web (pièce 86), on voit mal comment cette preuve concerne l'un quelconque des services spécifiques visés par l'enregistrement.

[90] La Propriétaire souligne toutefois que la Partie requérante n'a présenté aucune observation relativement aux services éducatifs annoncés sur le site Web d'Orange Partner (pièce 87) ou à l'article en pièce 88 qui décrit en détail un événement tenu à l'Orange Developer Centre [centre des développeurs Orange] à l'installation Wavefront de Vancouver, en Colombie-Britannique. En effet, les imprimés tirés du site Web produits en pièce comprennent une liste de webinaires sur une variété de sujets dans le domaine du développement d'applications mobiles; Mme Stanwell-Smith confirme que le site Web a reçu au moins 4 500 appels de fichier uniques en provenance du Canada pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les imprimés tirés du site Web. Qui plus est, l'événement décrit dans l'article produit en pièce est le lancement du Orange Developer Centre [centre des développeurs Orange] au Canada, le 8 octobre 2010. Mme Stanwell-Smith atteste que la Marque était affichée bien en vue au Centre, et joint des photographies de cet affichage comme pièce 83 à son affidavit. La Propriétaire soutient en outre, et je suis de cet avis également, que Mme Stanwell-Smith confirme que les services éducatifs ont été fournis au Centre (selon ce qu'elle explique au paragraphe 157 de son affidavit).

[91] Après examen de la preuve susmentionnée, je suis convaincue que la preuve concernant l'Orange Developer Centre [centre des développeurs Orange] et les webinaires fournis par l'intermédiaire du site Web d'Orange Partner est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services éducatifs visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. J'exclus toutefois les services [TRADUCTION] « fourniture de publications électroniques en ligne », relativement auxquels, comme je l'ai indiqué précédemment, la Propriétaire invoque plutôt la preuve d'emploi par l'entremise d'OBSC.

[92] À cet égard, la Propriétaire mentionne la pièce 91, qui comprend des exemplaires d'un magazine arborant la Marque publié pendant la période pertinente. Mme Stanwell-Smith confirme qu'OBSC a distribué la publication trimestriellement par courriel aux abonnés et que cette dernière pouvait également être téléchargée à partir du site Web de la Propriétaire, et que plus de 60 abonnés au Canada ont reçu le numéro de juin 2011. Par conséquent, j'admets que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec de tels services par l'entremise de sa licenciée OBSC pendant la période pertinente.

[93] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services éducatifs visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[94] En conséquence, 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 à l'égard de la totalité des services visés par l'enregistrement, et sera modifié afin de supprimer toute mention des produits [TRADUCTION] « modems » et « pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés », conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[95] L'état déclaratif des produits modifié sera donc libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Logiciels pour la connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de téléconférence, de vidéoconférence et de visiophone; logiciels pour la recherche et l'extraction de données; logiciels pour l'accès à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des babillards électroniques.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe A [TRADUCTION]

Produits :

Logiciels et modems pour la connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de téléconférence, de vidéoconférence et de visiophone; logiciels pour la recherche et l'extraction de données; logiciels pour l'accès à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des babillards électroniques; modems; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services :

- (1) Services de télécommunications et services de communications, notamment services de téléphonie, de téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de téléavertissement, de déviation d'appel, de répondeur téléphonique, et de courriel; services de messagerie électronique; services d'information en ligne ayant trait aux télécommunications; services d'échange de données; transfert de données par télécommunication; diffusion et transmission de contenu multimédia sur des réseaux de communications électroniques; services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de visiophone; transmission de pages web par Internet; fourniture d'accès utilisateur à Internet; fourniture de connexions de télécommunications ou de liens à Internet ou à des bases de données; fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes de discussion et de salons de clavardage; crédit-bail et location d'appareils, d'instruments, d'installations ou de composantes utilisés dans la fourniture des services susmentionnés; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
- (2) Services éducatifs, notamment élaboration, organisation et tenue de conférences, de programmes, de séminaires et d'ateliers éducatifs et offre de cours dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications; fourniture de publications électroniques en ligne; organisation d'expositions pour les besoins des télécommunications, de l'informatique et des technologies de l'information; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de symposiums, de tutoriels et d'ateliers; cours et séances de formation interactifs offerts à distance et diffusés en ligne au moyen d'une liaison de télécommunications, d'un réseau informatique ou par d'autres moyens; fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes de discussion et de salons de clavardage; fourniture d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; aucun des services susmentionnés n'est lié à des cours de niveau collégial ou à des événements sportifs de niveau collégial.
- (3) Services informatiques, notamment mise au point de matériel informatique, personnalisation de matériel informatique et de logiciels; maintenance, mise à jour et conception de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques; services de programmation informatique; préparation et fourniture d'information concernant les ordinateurs et les installations de réseaux informatiques; services de conseil et de consultation techniques dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications; conception et mise au point de systèmes informatiques ainsi que d'équipement et de systèmes de télécommunications; services de gestion informatique; services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, les

réseaux de télécommunications et les réseaux de transmission de données; services informatiques en ligne, notamment conception et mise au point de systèmes logiciels en ligne, fourniture d'information précise à la demande des clients par Internet; programmation informatique en ligne pour des tiers; fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne pour l'extraction d'information; location d'ordinateurs; création, exploitation et maintenance de bases de données, de sites intranet et de sites web; installation et maintenance de logiciels; création, exploitation et maintenance de sites web, de pages web et de portails pour enregistrer des images textes et de la musique provenant d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; fourniture de services d'information et de conseil en ligne à partir d'une base de données informatique ou par Internet; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-08-04

COMPARUTIONS

Sanjukta Tole

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Sim & McBurney

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

McMillan LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE