

TRADUCTION

Référence : 2010 COMC 024

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GLOBALCELL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC616,343

[1] Le 24 avril 2008, à la demande de Global Cell Communications Inc. (la partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Michael Reynolds (M. Reynolds ou l'inscrivant), le propriétaire inscrit de la marque de commerce mentionnée en titre.

[2] La marque de commerce GLOBALCELL est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Cartes d'appels téléphoniques cellulaires prépayés, cartes d'appels téléphoniques prépayés et reçus attestant du droit à des services de télécommunications prépayés en rapport avec des programmes de fidélisation et des programmes d'affinité, feuillets, dépliants, conditionnements de produits, affiches, brochures, livrets.

Services :

Fourniture de services de télécommunication au grand public, notamment services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou

chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 24 avril 2005 au 24 avril 2008 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises et des services est défini à l'article 4 de la Loi :

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

(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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans le cas qui nous occupe, les paragraphes 4(1) et 4(2) s'appliquent.

[5] Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la Loi est d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques dont les propriétaires ne se réclament pas de bonne foi comme étant des marques de commerce en usage. Aussi le fardeau de preuve imposé à l'inscrivant pour prouver l'emploi est-il très peu exigeant. Le juge Russell, après avoir examiné la jurisprudence applicable à la procédure prévue à l'article 45, a déclaré, dans la décision *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) :

De cette jurisprudence et de ces énoncés de principes fondamentaux, quel principe tirer qui s'applique en l'espèce? Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivant a produit l'affidavit qu'il a lui-même souscrit le 24 juillet 2008, auquel étaient jointes les pièces A, B et C. Les deux parties ont produit des observations écrites, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

[7] Dans son affidavit, M. Reynolds déclare qu'à titre de président de Millennium Global Telecom Inc. (Millennium), il a connaissance des faits exposés dans l'affidavit.

[8] M. Reynolds affirme qu'il accorde une licence d'emploi de la marque de commerce à Millennium, et que la marque a été employée sur des cartes d'appels téléphoniques prépayés et des conditionnements de produits (pièce A), sur des affiches annonçant les services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et les services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées (pièce B), et sur des brochures annonçant les services de communications téléphoniques interurbaines prépayées (pièce C).

[9] La marque de commerce dont l'emploi est illustré sur les échantillons de carte d'appels téléphoniques, de conditionnement, d'affiches et de brochures est reproduite ci-dessous :



[10] Millennium emploie la marque de commerce GLOBALCELL comme composant d'une conception graphique comportant le terme GLOBALCELL reproduit dans une police de fantaisie et dont la lettre « O » est remplacée par un dessin, ainsi que d'autres éléments textuels à proximité du mot servant de marque et un arc stylisé qui entoure ce dernier. L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec des mots ou des éléments additionnels constitue un emploi de la marque de commerce en soi si le public, du point de vue de la première impression, considèrerait que la marque elle-même est employée à titre de marque de commerce. La réponse à cette question dépend de savoir si la marque ressort par rapport aux autres éléments (par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes, par exemple) ou si les éléments additionnels seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *Brick Warehouse Corp. c. North West Co.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 69 (C.O.M.C.)].

[11] J'estime que l'emploi qu'a fait Millennium constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée. Les dimensions du texte additionnel sont différentes, et compte tenu de la fonction promotionnelle et descriptive des mots additionnels, je ne pense pas que le public percevrait les inscriptions additionnelles « introducing » [voici] et « prepaid long distance service card » [carte de services de communications téléphoniques interurbaines prépayées] comme faisant partie de la marque de commerce en soi. En outre, bien que le dessin utilisé par Millennium pour remplacer la lettre « O » dans GLOBALCELL figure en divers autres contextes à titre de marque de commerce distincte dans les pièces produites, il est de droit constant que rien n'interdit l'utilisation simultanée de deux

marques de commerce [*A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)]. Par conséquent, étant donné qu'à mon avis, la marque de commerce GLOBALCELL ressort et créerait une impression distincte dans l'esprit du public, je suis convaincue que l'emploi attesté constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

[12] Je dois maintenant décider si l'emploi de la marque de commerce par Millennium profite à l'inscrivant conformément à l'article 50 de la Loi.

[13] L'inscrivant prétend que, puisqu'il a accordé une licence d'emploi de la marque de commerce à Millennium, l'emploi que fait Millennium de la marque est réputé être celui de l'inscrivant aux termes de l'article 50 de la Loi. La partie requérante soutient pour sa part que l'inscrivant n'a pas fourni une preuve suffisante de l'octroi d'une licence pour pouvoir se réclamer de l'article 50.

[14] Pour que soit maintenu l'enregistrement d'une marque de commerce employée par un licencié, le paragraphe 50(1) de la Loi exige que le propriétaire de la marque contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou des services qui font l'objet de la licence. La partie requérante allègue que l'inscrivant n'a pas exercé ce contrôle et affirme que les faits en l'espèce font écho à ceux de l'affaire *Weir Foulds LLP c. Pro-Health Inc.* (2007), 64 C.P.R. (4th) 426 (C.O.M.C.), dans laquelle le tribunal a décidé qu'il ne pouvait conclure à l'exercice d'un contrôle suffisant par le propriétaire. Toutefois, si les faits de l'affaire *Weir Foulds* ne laissent pas voir clairement quelle était la relation entre l'inscrivant et le licencié, M. Reynolds en l'espèce est le président de la licenciée, ce qui constitue une différence notable eu égard à la jurisprudence relative au paragraphe 50(1).

[15] La Cour fédérale, dans *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 129, a décidé que l'existence du contrôle requis au titre du paragraphe 50(1) peut s'inférer de la preuve et a jugé que dans l'affaire dont elle

était saisie, il existait un contrôle adéquat parce que la personne qui assumait la responsabilité et le contrôle du propriétaire de la marque de commerce assumait également la responsabilité et le contrôle de l'utilisateur licencié. Ce raisonnement a été suivi dans la décision *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157 (C.O.M.C.), dans laquelle l'agent d'audience principal Savard a déclaré, au paragraphe 14 :

La jurisprudence a établi que si le président ou l'administrateur [voir *TGI Friday's of Minnesota Inc. c. Registrar of Trade-marks*, 241 N.R. 362 (C.A.F.) et *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.*, 83 C.P.R. (3^e) 129] ou dirigeant [*Philips, Friedman, Kotler c. Freed's of Morden Ltd.*, 2000 CarswellNat 403 (DMC)] d'un propriétaire constitué en société est aussi président ou administrateur ou dirigeant de l'utilisateur de la marque de commerce, cela peut répondre aux exigences de l'article 50 de la *Loi*.

[16] Dans l'arrêt *Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652, la Cour d'appel fédérale a déduit que puisque le propriétaire de la marque de commerce était aussi le président et principal actionnaire de la société qui employait la marque, cette société employait la marque de commerce en vertu d'une licence verbale ou d'une entente équivalant à une licence verbale, et la marque de commerce demeurait sous le contrôle direct ou indirect du propriétaire de la marque.

[17] Dans le cas présent, étant donné que le propriétaire de la marque de commerce est le président de la licenciée, je suis disposée, suivant le raisonnement exposé dans les décisions *Lindy* et *Petro-Canada* [voir aussi *Brett c. Sun Valley Foods Inc.* (2005), 44 C.P.R. (4th) 462 (C.O.M.C.)], à inférer que l'emploi de la marque de commerce par Millennium était assujéti au contrôle de M. Reynolds. Par conséquent, l'emploi de la marque de commerce par Millennium profite à l'inscrivant conformément à l'article 50 de la *Loi*.

[18] La question qui se pose ensuite est de savoir si l'emploi a été démontré en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services enregistrés, au cours de la période pertinente.

Services

[19] La preuve permet de conclure que l'inscrivant, par l'intermédiaire de sa licenciée, fournit des services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et des services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées, et que la marque de commerce est employée en liaison avec ces services. La preuve établit que la marque de commerce est apposée sur les cartes d'appels téléphoniques (pièce A) que les consommateurs utilisent pour effectuer des appels locaux et interurbains au moyen de leurs services téléphoniques cellulaires ou résidentiels, et que la marque de commerce est aussi employée pour l'annonce des services (pièces B et C) dans les magasins où l'on vend les cartes d'appels téléphoniques (affidavit, au paragraphe 6). M. Reynolds déclare expressément, au paragraphe 4, que les affiches (pièce B) et les brochures (pièce C) annoncent [TRADUCTION] « des services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées » et des [TRADUCTION] « services d'appels interurbains prépayés », respectivement.

[20] Je suis convaincue que les services ont bien été fournis au cours de la période pertinente, parce que M. Reynolds présente des renseignements détaillés sur le nombre d'appels téléphoniques effectués à compter de 2005 et jusqu'en juillet 2008 par des consommateurs qui utilisaient les cartes téléphoniques GLOBALCELL. Je suis disposée à conclure également que les services de l'inscrivant sont offerts et fournis au Canada, puisque la carte téléphonique arborant la marque de commerce qui a été présentée à titre d'échantillon dans la pièce A inclut les mots « From Canada » [À partir du Canada], suivis d'une liste de numéros d'accès locaux en différentes villes canadiennes; de plus, les échantillons d'affiches

et de brochures semblent mettre en valeur le fait que Millennium est une entreprise licenciée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

[21] En conséquence, je suis d'avis que la preuve établit, d'une manière conforme aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi, l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées » et des « services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées », et que cet emploi s'inscrit dans la période pertinente.

Marchandises

Cartes d'appels téléphoniques et d'appels téléphoniques cellulaires prépayés

[22] M. Reynolds explique que le personnel des ventes de Millennium vend les cartes d'appels téléphoniques à des magasins ou des distributeurs, qui les vendent ensuite aux clients ultimes. Il déclare qu'en 2005, 1 914 cartes d'appels téléphoniques ont été vendues à des magasins ou des distributeurs; 3 224 ont été vendues à des magasins en 2006; 2 435 ont été vendues à des magasins ou des distributeurs en 2007; et 691 avaient été vendues à des magasins en date du 30 juin 2008.

[23] Bien que M. Reynolds n'ait produit aucune facture pour corroborer ces ventes, son affirmation sans équivoque quant à leur existence et les chiffres qu'il a fournis constituent une preuve suffisante de ces ventes aux fins de l'article 45 [voir *Lewis Thomson & Son Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 486]. Je suis disposée à conclure également que les ventes ont eu lieu au Canada, étant donné que l'échantillon de carte d'appels téléphoniques arborant la marque de commerce, dans la pièce A, inclut les mots « From Canada » [À partir du Canada] suivis d'une liste de numéros d'accès locaux dans différentes villes canadiennes. Par conséquent, je conclus que Millennium a vendu des cartes d'appels téléphoniques portant la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente, ce qui démontre l'emploi de la marque de commerce aux termes

du paragraphe 4(1) par Millennium (une licenciée de l'inscrivant), en liaison avec des cartes d'appels téléphoniques, dans la pratique normale du commerce.

[24] Je conclus également que la marque de commerce a été employée aussi bien en liaison avec des cartes d'appels téléphoniques cellulaires prépayés qu'en liaison avec des cartes d'appels téléphoniques prépayés. L'échantillon de carte d'appels téléphoniques présenté dans la pièce A de l'affidavit de M. Reynolds indique clairement qu'il s'agit d'une carte de services d'appels interurbains prépayés, et il fournit des instructions pour utilisation avec des numéros de téléphones résidentiels et avec des numéros de téléphones cellulaires, puisque les utilisateurs sont expressément avisés que lorsqu'ils entrent un numéro de téléphone résidentiel ou cellulaire, ce numéro devient leur numéro de compte. Cette précision établit de façon satisfaisante que les cartes ont été utilisées à titre de cartes d'appels prépayés tant pour les téléphones cellulaires que pour les téléphones ordinaires.

Conditionnements de produits

[25] Dans son affidavit, M. Reynolds indique que la pièce A consiste en une [TRADUCTION] « carte d'appels téléphoniques prépayés et un conditionnement de produits » Or, compte tenu de l'échantillon fourni dans la pièce A, il semble bien que cette description se rapporte à un seul produit plutôt qu'à deux produits distincts. À défaut de preuve contraire, je ne puis conclure que le conditionnement du produit a été vendu séparément, de sorte que la marchandise « conditionnements de produits » devra être radiée de l'enregistrement.

Affiches, feuillets et brochures

[26] Pour ce qui est des marchandises « affiches » et « feuillets », M. Reynolds déclare que [TRADUCTION] « chaque magasin a reçu au moins une affiche et un feuillet Globalcell à exposer dans le magasin ». S'il est évident que la marque de commerce figure sur les affiches, je suis en revanche incapable, à défaut de preuve d'une activité commerciale liée à l'affiche et au feuillet eux-mêmes, de conclure que ceux-ci sont autre chose que des articles destinés à faire la promotion des

services, ce qui ne constitue pas en soi un emploi au sens du paragraphe 4(1). Suivant le même raisonnement, je suis incapable de conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en liaison avec des « brochures ».

[27] Enfin, la preuve n'indique aucun emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises « reçus attestant du droit à des services de télécommunications prépayés en rapport avec des programmes de fidélisation et des programmes d'affinité », « dépliants » et « livrets ». L'inscrivant n'ayant pas fait état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce avec ces marchandises, celles-ci devront être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce conformément au paragraphe 45(3) de la Loi.

[28] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la preuve de l'inscrivant établit qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens des articles 45 et 4 en liaison avec les marchandises « cartes d'appels téléphoniques cellulaires prépayés, cartes d'appels téléphoniques prépayés » et avec les services « fourniture de services de télécommunication au grand public, notamment services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées ».

[29] En conséquence, et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC616,343 pour la marque de commerce GLOBALCELL sera maintenu à l'égard des « cartes d'appels téléphoniques cellulaires prépayés » et « cartes d'appels téléphoniques prépayés » et à l'égard de la « fourniture de services de télécommunication au grand public, notamment services de communications téléphoniques cellulaires locales et interurbaines prépayées et services de communications téléphoniques locales et interurbaines prépayées », et sera modifié par la radiation des éléments suivants :

Marchandises :

[...] et reçus attestant du droit à des services de télécommunications prépayés en rapport avec des programmes de fidélisation et des programmes d'affinité, feuillets, dépliants, conditionnements de produits, affiches, brochures, livrets.

en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 FÉVRIER 2010.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce