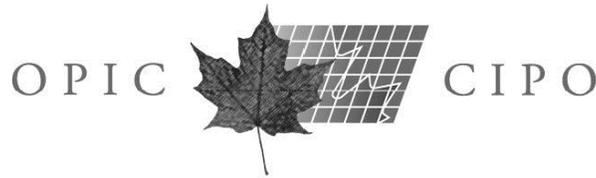


Traduction



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 167

Date de la décision : 2012-09-25

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45 demandée par Sergey Poltev visant
l’enregistrement n° LCM667400 de la marque de
commerce GEEKS ON CALL au nom de MMI-GOC,
LLC.**

[1] À la demande de Sergey Poltev, le Registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 31 août 2010 à Geeks on Call America, Inc. (Geeks on Call America), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LCM667400 de la marque de commerce GEEKS ON CALL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants :

(1) l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique; l’installation, l’entretien et la réparation de réseaux informatiques; la mise à niveau de matériel informatique; la conception et la fabrication sur demande d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; des services d’experts-conseils dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en œuvre et l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour autrui; des services informatiques, notamment la protection antivirus, des services de sauvegarde de récupération de données ainsi que des services de sécurité informatique.

[3] L’article 45 de la Loi requiert que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 pertinente pour démontrer l'emploi commence le 31 août 2007 et se termine le 31 août 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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.

[5] Lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et qu'il est prêt à les exécuter, l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services en question remplit les conditions de l'alinéa 4(2) [voir *Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Autrement dit, la publicité au Canada, considérée seule, n'est pas suffisante pour établir l'emploi; les services doivent être disponibles pour être exécutés au Canada. En outre, même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], de simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il faut présenter des faits suffisants pour permettre au Registraire de tirer une conclusion en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services indiqués dans l'enregistrement pour la Période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du Registraire, l'ayant droit, GOCI, LLC (GOCI) a fourni un affidavit de Richard Artese, président de GOCI, fait sous serment le 29 novembre 2010. Seul GOCI a fourni des représentations écrites; il n'y a pas eu d'audience. Je remarque que l'enregistrement a subséquentement été cédé à MMI-GOC, LLC; ce récent acte de cession n'est pas mis en cause dans ce processus.

[7] Après avoir examiné la preuve soumise, je ne suis pas convaincu que GOCI a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services indiqués dans l'enregistrement. À cet égard, comme précisé un peu plus loin, j'estime que les déclarations de M. Artese sont ambiguës

en ce qui concerne les services disponibles à être exécutés au Canada au cours de la Période pertinente.

[8] Dans son affidavit, M. Artese affirme que l'entreprise Geeks on Call est un « système de franchise de reproduction formé de procédures et de systèmes destinés à fournir le marché secondaire informatique en main-d'œuvre et en matériaux pour dépanner, entretenir, mettre à niveau et mettre en réseau des systèmes informatiques vocaux et de données tout en offrant également des services de formation et de consultation. » Il explique que l'entreprise a commencé aux États-Unis en 2001 et que Geeks on Call America a tenté de développer le marché canadien de 2006 à 2009. En 2009, GOCI a fait l'acquisition des avoirs de Geeks on Call America, incluant l'enregistrement en question. La pièce A, jointe à l'affidavit, est une copie de l'acte de cession pertinent, daté du 11 novembre 2009. M. Artese confirme que l'acte de cession a été enregistré auprès de l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) le 14 mars 2010, et une copie de l'enregistrement est jointe en tant que pièce B à son affidavit.

[9] M. Artese atteste que le site Web de GOCI, *www.geeksoncall.com* (le Site Web), est le principal moyen grâce auquel les clients découvrent les services de GOCI. Il déclare que le Site Web peut être vu et est accessible au Canada et, de surcroît, que GOCI exploite deux domaines canadiens, *www.geeksoncall.ca* et *www.1800905geek.ca* aux fins de sollicitation de ventes de services aux Canadiens. Cependant, l'affidavit ne démontre pas clairement si ces sites Web *.ca* étaient exploités par GOCI *durant la Période pertinente*. Quoi qu'il en soit, le simple enregistrement et l'exploitation du nom de domaine *www.geeksoncall.ca* ne constituent pas, en soi, l'emploi de la Marque en liaison avec les Services [voir *Salam Toronto Publications c. Salam Toronto Inc*, 2009 CarswellNat 171 (CF 1^{re} inst.)] et M. Artese déclare que les visiteurs des deux domaines *.ca* sont acheminés vers le Site Web.

[10] Des copies de pages du Site Web sont jointes en pièce C. M. Artese indique que ces pages sont « actuelles », quoiqu'il déclare que le Site Web « avait sensiblement la même apparence, incluant l'affichage bien en vue de la Marque, durant la Période pertinente ». Il déclare que le Site Web affiche le numéro sans frais de GOCI et fait la promotion d'une gamme complète de services informatiques.

[11] Notamment, cependant, M. Artese ne fait pas état de « la conception et la fabrication sur demande d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques » comme étant annoncés par l'entremise du Site Web. En outre, j'estime que ses déclarations sont ambiguës en ce qui concerne quels services indiqués dans l'enregistrement étaient annoncés sur le Site Web *et disponibles pour être exécutés au Canada* durant la Période pertinente. Aucune de ces pages ne fait référence au Canada ou ne décrit les services offerts aux clients canadiens. En fait, les pages font référence à une « couverture nationale » à côté d'une image des États-Unis, et la page de couverture de la pièce C indique que « Geeks on Call est le conseiller de confiance pour la réparation d'ordinateurs et le soutien informatique pour les petites entreprises et les clients résidentiels aux États-Unis depuis plus d'une décennie ». Un encadré sur la page de couverture semble permettre l'entrée de renseignements pour « obtenir du service sur place dès maintenant », cependant, en plus de cases pour inscrire le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courriel, il y a une case pour le code de zone (« Zip »), ce qui suggère que tout service est offert uniquement aux clients des États-Unis. La page décrit également Geeks on Call comme une « entreprise de services technologiques complets *sur place* » [non souligné dans l'original].

[12] À l'égard de la capacité de GOCI à fournir des services informatiques sur place au Canada, M. Artese atteste qu'après l'acquisition de la Marque par GOCI, GOCI est entré en relation contractuelle avec un fournisseur canadien de services afin de fournir des services sur place aux clients. Cependant, M. Artese n'apporte aucune preuve de ventes actuelles ou d'exécution des services indiqués à l'enregistrement par son fournisseur durant la Période pertinente au Canada. En outre, je considère ses déclarations concernant les services disponibles au Canada durant la Période pertinente comme ambiguës. M. Artese atteste que sa relation a été contractée en janvier 2009, avant l'acquisition mentionnée de la Marque en novembre 2009. À ce titre, il ne m'apparaît pas évident que les services auraient été exécutés en liaison avec la Marque en n'importe quel temps. Aussi, plutôt que de fournir une déclaration claire en ce qui concerne la Période pertinente, M. Artese déclare de façon ambiguë que « par l'entremise du fournisseur GOCI *a eu* la capacité de fournir une gamme complète de services informatiques au Canada... » [non souligné dans l'original].

[13] Au paragraphe 16 de son affidavit, cependant, M. Artese atteste que durant la Période pertinente, GOCI « était en mesure d'exécuter, et a en fait exécuté, des services pour ses clients

au Canada ». Comme discuté un peu plus loin, cependant, l'étendue de ces services est plus limitée que les services indiqués à l'enregistrement. À la pièce D jointe à son affidavit, M. Artese fournit une synthèse de cinq mois de factures de téléphone choisies au hasard durant la Période pertinente concernant le numéro sans frais de GOCI avec AT&T. Il atteste que le registre des appels de GOCI reflète une moyenne de 30 appels par mois en provenance du Canada et que la seule façon pour les Canadiens de découvrir le numéro sans frais durant la Période pertinente aurait été en accédant au Site Web. À la pièce E jointe à son affidavit, il y a des copies d'écran de renseignements concernant trois clients canadiens qui ont reçu des services de soutien informatique par l'entremise du numéro sans frais. Deux de ces copies d'écran font référence à des services offerts durant la Période pertinente, tandis qu'une des copies d'écran concerne un appel téléphonique de juin 2007, avant la Période pertinente. La nature de ces appels n'est pas claire, cependant, puisque M. Artese atteste qu'en raison de la façon dont les données archivées ont été sauvegardées durant la période de transition de Geeks on Call America à GOCI, il est « difficile et gruge-temps » de trouver et de déterminer précisément les services fournis à des clients en particulier.

[14] M. Artese atteste que lorsque les clients appellent le numéro sans frais, ils sont accueillis par un message automatisé qui commence par : « Merci d'avoir appelé Geeks on Call ». Il déclare que substantiellement le même système, incluant une identification claire de la Marque, était en usage durant la Période pertinente, et que le personnel de GOCI est formé pour faire référence à la Marque lors des interactions téléphoniques avec les clients. Cependant, de telles mentions orales de la marque de commerce ne constituent pas l'emploi [voir *Playboy Enterprises Inc c. Germain* (1987), 16 CPR (3d) 517 (CF 1^{re} inst.); *Holmes c. Pandemic 101 Corp*, 2010 CarswellNat 1985 (COMC)].

[15] En outre, la pièce E est antérieure à l'acquisition de la Marque et M. Artese ne donne aucune explication pour l'absence de preuve en ce qui concerne les services offerts aux Canadiens par GOCI plutôt que par son ayant droit prédécesseur durant la Période pertinente. De plus, aucune facture ni aucun sommaire des ventes n'a été fourni pour montrer que des clients canadiens ont payé pour des Services offerts par GOCI ou son ayant droit prédécesseur. Bien que M. Artes affirme que GOCI « a continué de commercialiser ses services au Canada », il n'apporte aucune preuve d'une telle commercialisation; comme mentionné ci-dessus, la preuve

tirée du Site Web ne fait pas référence au Canada. En outre, si GOCI ou le fournisseur canadien de GOCI avait effectué ou été en mesure d'effectuer les services sur place pour les clients canadiens pendant la Période pertinente, il aurait été facile d'apporter des copies des factures ou des bons de travail à cet égard.

[16] Néanmoins, M. Artese atteste que les susmentionnés clients canadiens recevaient une offre de « services d'entretien informatique » par téléphone; même si cela semble limité, cependant, à « l'installation, l'entretien et la réparation de logiciel et le dépannage, la protection antivirus, la sauvegarde et la récupération de données ainsi que services de sécurité informatique ». Je reconnais que de tels services peuvent avoir été fournis par téléphone et je remarque que les pages Web présentées semblent annoncer de tels services en liaison avec la Marque. Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que GOCI a démontré l'emploi de la Marque au Canada durant la Période pertinente uniquement en ce qui concerne les services suivants : « des services informatiques, notamment la protection antivirus, des services de sauvegarde et de récupération de données ainsi que des services de sécurité informatique ».

[17] Même si les services sont généralement interprétés de façon libérale [*Aird & Berlis c. Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)], considérant mon inquiétude à l'égard de si GOCI était véritablement en mesure de fournir des services sur place pour les clients canadiens durant la Période pertinente, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre l'emploi en ce qui concerne les services suivants : « l'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique; l'installation, l'entretien et la réparation de réseaux informatiques; la mise à niveau de matériel informatique; la conception et la fabrication sur demande d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques ». À cet égard, en l'absence de déclaration claire dans l'affidavit, il ne m'apparaît pas évident que de tels services aient pu être effectués au téléphone ou par l'entremise du Site Web de GOCI lui-même.

[18] À l'égard des autres services indiqués dans l'enregistrement, « des services d'experts-conseils dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en œuvre et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour autrui », comme noté précédemment, ce service est spécifiquement omis de la récitation, par M. Artese, des services que GOCI, par

l'entremise de son fournisseur « *a eu* la capacité de fournir une gamme complète de services informatiques au Canada ». M. Artese déclare plutôt ce qui suit : « En plus, GOCI a la capacité de fournir directement aux clients canadiens des services supplémentaires dont... des services d'experts-conseils dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en œuvre et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels ». Cependant, je considère cette déclaration comme une simple affirmation, et M. Artese ne réussit pas à démontrer de manière suffisante comment GOCI avait cette capacité durant la Période pertinente.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l'emploi de la Marque a été suffisamment attesté au sens des articles 45 et 4 de la Loi :

L'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique; l'installation, l'entretien et la réparation de réseaux informatiques; la mise à niveau de matériel informatique; la conception et la fabrication sur demande d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; des services d'experts-conseils dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en œuvre et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour autrui.

[20] En outre, il n'y a aucune preuve de circonstance spéciale pour excuser le non-emploi de la Marque durant la Période pertinente au sens de l'alinéa 45(3) de la Loi.

Disposition

[21] Par conséquent, en vertu de l'autorité que me confère l'alinéa 63(3) de la Loi et conformément avec les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de rayer les services suivants :

L'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique; l'installation, l'entretien et la réparation de réseaux informatiques; la mise à niveau de matériel informatique; la conception et la fabrication sur demande d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; des services d'experts-conseils dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en œuvre et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour autrui.

[22] L'état déclaratif des services modifié sera le suivant : « des services informatiques, notamment la protection antivirus, des services de sauvegarde et de récupération de données ainsi que des services de sécurité informatique ».

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay