



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

Référence : 2015 COMC 83
Date de la décision : 2015-04-30
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Titan Capital Ventures Inc., visant l'enregistrement n° LMC653,450 de la marque de commerce Titan Construction Inc., une société constituée en vertu des lois de l'État du Delaware.

[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l'enregistrement n° LMC653,450 de la marque de commerce TITAN Dessin reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à Titan Construction Inc., une société constituée en vertu des lois de l'État du Delaware.



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

[TRADUCTION]

(1) Services de construction, notamment gestion de la construction dans le secteur du détail (les Services).

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

La procédure

[4] Le 4 juin 2013, le registraire des marques de commerce a donné à Titan Construction (l'Inscrivant) l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Titan Capital Ventures Inc. (la Partie requérante).

[5] Les avis exigent de l'Inscrivant qu'il fournisse une preuve démontrant qu'il a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 4 juin 2010 et le 4 juin 2013, en liaison les Services. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, l'Inscrivant doit fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou présentée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Il a été confirmé que le paragraphe 4(2) suppose que les services annoncés au Canada sont exécutés au Canada [*Porter c Don the Beachcomber* (1996), 48 CPR 280 (C de l'Éch)]. Toutefois, il a aussi été confirmé que le paragraphe 4(2) de la Loi est réputé respecté, lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[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 ». Le fardeau dont doit s'acquitter l'Inscrivant n'est pas très exigeant; tout ce qu'il doit faire, c'est d'établir une preuve d'emploi *prima facie* [see *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (FCA) à la page 525]. Cependant, l'Inscrivant doit démontrer, et non simplement affirmer, l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Christopher Sander, souscrit le 30 août 2013, accompagné des pièces A à G.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Sander indique qu'il est le président de l'Inscrivant et de sa filiale canadienne en propriété exclusive, 3832902 Canada Inc. M. Sander affirme que l'Inscrivant et sa filiale canadienne fournissent tous deux les Services, qu'il décrit comme étant la construction d'espaces pour le commerce au détail, conformément aux spécifications fournies par les détaillants.

[11] M. Sander déclare que l'Inscrivant a conclu un accord de licence avec sa filiale canadienne (le Licencié) en vertu de l'article 50 de la Loi. Il affirme que l'Inscrivant a accordé au Licencié le droit d'employer la Marque partout au Canada, conformément aux modalités d'un accord de licence daté du 15 février. M. Sander atteste aussi que la Marque a été employée de façon continue au Canada par le Licencié, en liaison avec les Services, depuis au moins aussi tôt que juin 2004.

[12] À l'appui de l'attestation susmentionnée de l'emploi de la Marque, M. Sander présente ceci :

- Pièce B – une copie d'une facture datée du 1^{er} septembre 2012, sur laquelle on voit la Marque, qui à ses dires a été émise pour la construction d'un magasin de détail en Alberta. Selon ce qui est écrit sur la facture, elle a été émise concernant des coûts engagés pour les services suivants :

« Have electrician investigate “loud noise” after mall power was restored after blackout. Electrician replaced battery backup damaged by power surge... »
(demander à l'électricien de vérifier « bruit fort » après que le courant a été rétabli à la suite d'une panne dans le centre commercial. L'électricien a remplacé la batterie de secours endommagée par la surtension).

- Pièce C – une copie d'une carte de visite sur laquelle la Marque occupe une place importante. M. Sander atteste que le Licencié a employé une carte identique de manière continue, pendant la période pertinente.
- Les pièces D à F – des copies de photos d'une casquette de baseball, d'un polo et d'un tee-shirt respectivement, tous arborant la Marque. M. Sander atteste que ces articles ont été portés par les employés du Licencié et ses sous-traitants pendant la période pertinente.
- Pièce G – une copie d'une liste de sous-traitants arborant la Marque, émise par le Licencié le 24 juin 2013 à ses clients et sous-traitants.

Analyse et motifs de décision

[13] La Partie requérante fait valoir que la preuve soumise n'établit pas que la Marque a été employée en liaison avec les Services énumérés dans l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente, ni n'établit les motifs justifiant un tel défaut d'emploi.

[14] D'abord, la Partie requérante soutient que l'affidavit Sander ne contient pas de preuve fiable confirmant que la Marque est employée sous licence par l'Inscrivant. À cet égard, la Partie requérante souligne qu'aucun accord de licence n'a été fourni et que l'affidavit Sander est muet quant à la question de savoir si l'Inscrivant exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des services visés par la licence alléguée.

[15] Cependant, en vertu de l'article 45 de la Loi, il est bien établi que le dépôt d'une copie de l'accord de licence n'est pas obligatoire, à condition que la preuve établisse que l'Inscrivant exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services associés la marque de commerce [voir *Gowling, Strathy and Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 et *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354]. En l'espèce, M. Sander a déclaré solennellement que l'Inscrivant a conclu un accord de licence avec le Licencié en vertu de l'article 50 de la Loi. Quoi qu'il en soit, lorsque le président de l'Inscrivante et le Licencié sont la même personne, comme c'est le cas en l'espèce, il est raisonnable de conclure qu'il existe une licence en vertu de laquelle le contrôle requis sur les caractéristiques et la qualité des services est exercé [*Petro-Canada c 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 CPR (3d)

129 (FCTD) à la page 139; *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat 652 (CAF) au paragraphe 9].

[16] En plus de ce qui précède, la Partie requérante a fait valoir que le déposant n'explique pas en détail la nature de l'entreprise exploitée par l'Inscrivant, ni ne fournit d'indication quant à la manière dont les services qui figurent sur la facture produite en pièce B s'inscrivent à l'intérieur des paramètres des services de gestion de la construction dans le secteur du détail. À cet égard, la Partie requérante soutient que la [TRADUCTION] « gestion de la construction » s'entend généralement de la [TRADUCTION] « planification, de la coordination et de la surveillance globales d'un projet, du début à la fin, et a pour but de satisfaire aux exigences d'un client afin de produire un projet viable sur le plan financier et fonctionnel ». Cependant, la Partie requérante fait valoir que la facture produite en pièce B décrit les services suivants : *have electrician investigate "loud noise" after mall power was restored after blackout. Electrician replaced battery backup damaged by power surge [back-up attachet]* (demander à l'électricien de vérifier « bruit fort » après que le courant a été rétabli à la suite d'une panne dans le centre commercial. L'électricien a remplacé la batterie de secours endommagée par la surtension [batterie de secours jointe]). La Partie requérante soutient que l'affidavit doit être considéré du point de vue de ce qu'il omet de mentionner [voir *Aerosol Fillers, supra*], que le registraire ne peut pas formuler d'allégations et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il connaisse la nature de l'entreprise de l'Inscrivant [citant *SC Johnson & Son Inc c Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a pas de preuve suffisante et valable de l'emploi de la Marque en liaison avec les Services visés par l'enregistrement au Canada, dans la pratique normale du commerce; par conséquent, le registraire doit conclure qu'il n'y a pas eu défaut d'emploi pendant la période pertinente.

[17] Quoiqu'il en soit, la Partie requérante soutient que la facture produite en pièce B ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque au Canada. Plus précisément, la Partie requérante soutient que même si les services ont peut-être été exécutés au Canada, la facture a été émise par une entreprise américaine à l'attention d'une autre entreprise américaine.

[18] Je note que M. Sanders déclare solennellement au paragraphe 8(b) de son affidavit que la facture a été émise [TRADUCTION] « concernant la construction d'un magasin de vente au détail

True Religion Brand Jeans dans le West Edmonton Mall [...] ». Même s'il est vrai que les services facturés concernent des travaux faits par un électricien, à mon avis, ils ne vont pas à l'encontre de la déclaration solennelle de M. Sander; il faut accorder à cette déclaration une grande crédibilité [*Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. En effet, la construction nécessite la participation de nombreux corps de métier, y compris les services d'un électricien. Même si je suis d'accord pour dire que la facture ne reflète pas tous les aspects des Services visés par l'enregistrement, je conviens qu'il s'agit d'un aperçu des services particuliers qui font partie des Services visés par l'enregistrement, à savoir les travaux d'électricité effectués pendant la construction du magasin de détail susmentionné. Compte tenu de ce qui précède, je conviens que la facture produite en pièce B constitue une preuve que les Services visés par l'enregistrement ont été exécutés au Canada pendant la période pertinente.

[19] Cependant, même si j'accepte la facture en tant que preuve que les Services visés par l'enregistrement ont été exécutés au Canada (dans un magasin de détail à Edmonton), je suis d'accord avec l'observation de la Partie requérante, selon laquelle la facture ne constitue pas une preuve de présentation de la Marque au Canada dans l'exécution de tels Services. En effet, la facture indique qu'elle a été envoyée depuis une adresse aux États-Unis à une autre adresse dans ce même pays.

[20] Le reste de la preuve consiste en une carte de visite (pièce C), des photos de divers vêtements (pièces D à F) et une liste d'entrepreneurs (pièce G). Je les examinerai tour à tour, eu égard aux observations de la Partie requérante, afin de voir si cette preuve me permet de conclure que la Marque a été présentée dans l'exécution ou l'annonce des Services au Canada.

[21] La Partie requérante soutient que le déposant n'a pas expliqué les détails des circonstances dans lesquelles les cartes de visite ont été distribuées, le nombre de cartes de visite qui auraient été distribuées pendant la période pertinente, à qui elles auraient été distribuées ou à quel moment. En outre, la carte de visite ne contient aucun renseignement au sujet des services offerts par l'Inscrivant. La Partie requérante fait valoir que les cartes de visite n'établissent donc pas l'emploi, de la manière prescrite au paragraphe 4(2) de la Loi.

[22] Les cartes de visite peuvent constituer une preuve d'annonce des services [*Tint King of California c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 2006 FC 1440, 56 CPR

(4th) 223 (CF)]. Toutefois, lorsqu'il n'y a aucune indication des services pertinents sur la carte et que le déposant ne présente pas les circonstances dans lesquelles les cartes de visite ont été utilisées, ces cartes ne peuvent pas à elles seules démontrer l'emploi de la marque en liaison avec les services [voir *Stikeman & Elliott c Living Realty Inc* (2000), 10 CPR (4th) 410 (COMC)].

[23] En l'espèce, comme il a été observé par la Partie requérante, les cartes de visite n'indiquent rien au sujet des services de l'Inscrivant. En outre, bien que M. Sander déclare que les cartes de visite ont été utilisées de façon continue par le Licencié, il n'indique pas à qui ces cartes ont été distribuées ni les circonstances dans lesquelles elles l'ont été. Faute de preuves supplémentaires, je ne peux pas conclure que les cartes de visite démontrent que la Marque a été employée dans le cadre de l'exécution ou de l'annonce des services pendant la période pertinente [*Faskin Martineau DuMoulin LLP c Bell Canada* (2009) 74 CPR (4th) 475 (COMC)].

[24] En ce qui concerne les articles de vêtements arborant la Marque (pièces D à F), la Partie requérante soutient que le déposant n'explique pas en détail si les employés du Licencié et ses sous-traitants étaient tenus de porter ces vêtements pendant l'exécution des Services au Canada, ou s'il ne s'agissait que des articles promotionnels offerts aux employés et sous-traitants du Licencié. De plus, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucun détail concernant le nombre de vêtements distribués au Canada ni aucun renseignement à savoir si les vêtements ont été donnés à tous les employés et sous-traitants. Il n'y a pas non plus de dates sur les photos et la documentation à l'appui pour montrer que ces vêtements ont été achetés pendant la période pertinente. En résumé, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit Sander ne contient aucune précision quant aux dates, aux périodes et aux endroits, ni aucune preuve que ces articles ont été portés pendant l'exécution des Services au Canada pendant la période pertinente.

[25] Cependant, M. Sander atteste clairement aux paragraphes 8(c) à (e) de son affidavit que ces articles ont été portés par les employés et les sous-traitants du Licencié pendant la période pertinente. Bien qu'il ne déclare pas explicitement que les articles ont été portés par les employés et les sous-traitants pendant l'exécution des Services, je suis prête à conclure qu'ils l'ont été, puisque autrement, il faudrait se demander pourquoi des uniformes seraient fournis aux employés. Par conséquent, je conviens que les articles de vêtement présentés en pièce D à F, arborant la Marque et clairement attestés par M. Sander comme ayant été portés par les employés

et sous-traitants du Licencié pendant la période pertinente, constituent une preuve de présentation de la Marque dans l'exécution des services; et j'ai déjà conclu que ces Services ont effectivement été exécutés.

[26] Comme j'ai déjà conclu que la Marque était visible pendant l'exécution des Services, et que ces Services ont été exécutés au Canada pendant la période pertinente, je n'ai pas besoin de me pencher sur la liste de sous-traitants produite en pièce G. J'aimerais toutefois mentionner que, dans la mesure où ce document pourrait être considéré comme une preuve d'emploi de la Marque en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, je note que, quoi qu'il en soit, comme l'a souligné la Partie requérante, la liste a été émise par le Licencié en dehors de la période pertinente, soit le 24 juin 2013. Par conséquent, cela ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

Décision

[27] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC653,450 sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.