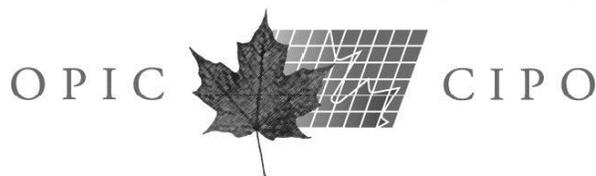


## TRANSLATION/TRADUCTION



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

**Référence : 2010 COMC 116**  
**Date de la décision : 2010-07-14**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à  
la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement  
n° LMC556649 de la marque de commerce  
SMILEWORKS au nom de Vincenzo Greco et  
Giuseppina Greco, société de personnes**

[1] Le 27 novembre 2007, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce 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 Vincenzo Greco et à Giuseppina Greco, société de personnes (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce cité en rubrique.

[2] La marque de commerce SMILEWORKS (la Marque) est enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec des services de « dentisterie ».

[3] L'article 45 de la Loi prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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. La période pertinente en l'espèce va du 27 novembre 2004 au 27 novembre 2007 (la Période pertinente).

[4] La définition de l'« emploi » en liaison avec des services figure au paragraphe 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] Dans l'arrêt *Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280, la Cour de l'Échiquier du Canada a expliqué l'emploi d'une marque de commerce au Canada en liaison avec des services de la manière suivante :

[TRADUCTION] Je conclus donc que « l'emploi au Canada » d'une marque de commerce en ce qui concerne des services n'est pas établi par la simple annonce de la marque de commerce au Canada jointe à l'exécution des services à l'étranger; il faut que les services soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services au Canada.

Par conséquent, la simple annonce d'un service au Canada ne suffit pas à établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services au sens de l'article 4 de la Loi; le propriétaire inscrit doit également établir qu'il était en mesure d'exécuter les services au Canada pendant la période pertinente et disposé à le faire [*Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2<sup>d</sup>) 20 (C.O.M.C.)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de M. Vincenzo Greco, D.M.D., accompagné des pièces A à F. M. Greco affirme être l'un des deux associés de l'Inscrivante. Les deux parties ont présenté des observations écrites; il n'a pas été demandé d'audience.

[7] Il est de droit constant que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi pour l'application de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2<sup>d</sup>) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère pour établir l'emploi soit relativement peu exigeant dans cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 477 (C.F.1<sup>re</sup> inst.)] et qu'une surabondance de preuves ne soit pas nécessaire [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2<sup>d</sup>) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], il faut néanmoins apporter en preuve des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi d'une marque de la commerce en liaison avec

chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente. En outre, le fardeau de la preuve incombe en totalité au propriétaire inscrit [88766 *Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 260 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] et toute ambiguïté de la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précité].

[8] S'agissant de la prestation des services visés par l'enregistrement, M. Greco indique ce qui suit dans son affidavit :

[TRADUCTION]

1. Je suis l'un des associés de la société de personnes que j'exploite avec ma femme, Giuseppina Greco; cette société de personnes (l'« Inscrivante ») est l'inscrivante de la marque de commerce « SMILEWORKS » (la « Marque de commerce déposée ») portant le numéro d'enregistrement LMC556649. L'Inscrivante confère sous licence l'emploi de la Marque de commerce déposée à diverses personnes morales qui sont ma propriété et/ou celle de ma femme en liaison avec ma pratique dentaire [...]

2. L'Inscrivante et/ou ses licenciées ont commencé à employer la Marque de commerce déposée en liaison avec des services de dentisterie le ou avant le 8 janvier 2002, date à laquelle l'Inscrivante a produit une déclaration d'emploi.

3. L'Inscrivante a employé la Marque de commerce déposée de manière continue en liaison avec les services de dentisterie de l'Inscrivante (et/ou de ses licenciées) au Canada.

4. Plus précisément, Smileworks Technical Services Corporation, licenciée de l'Inscrivante, détient une licence d'emploi de la Marque de commerce déposée en liaison avec des services de dentisterie, spécifiquement des services d'hygiène dentaire. Smileworks Technical Services Corporation a été constituée en personne morale et a commencé à employer la Marque de commerce déposée au milieu de 2003 ou vers cette période.

[...]

8. L'Inscrivante et/ou ses licenciées ont fourni de manière continue à des patients des services de dentisterie en liaison avec la Marque de commerce déposée au cours des trois (3) ans précédant l'avis reçu dans le cadre de la présente procédure [...]

9. La Marque de commerce déposée est employée de manière continue en liaison avec la pratique dentaire de l'Inscrivante et/ou ses licenciées au Canada, car l'Inscrivante et/ou ses licenciées traitent des milliers de patients par année [...]

[9] La Partie requérante soutient que la preuve est délibérément ambiguë au sujet de l'entité qui a réellement exécuté les services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. Elle souligne l'emploi des expressions [TRADUCTION] « l'Inscrivante et/ou ses licenciées » et [TRADUCTION] « l'Inscrivante (et/ou ses licenciées) » dans l'affidavit de M. Greco à titre d'exemples de l'ambiguïté de la preuve. De plus, elle fait valoir que si les licenciées étaient effectivement les personnes qui exécutaient les services en liaison avec la Marque, l'Inscrivante n'a produit aucun élément de preuve à l'égard du contrôle qu'elle exerçait sur les caractéristiques ou la qualité des services, étant entendu que la propriété collective ne suffit pas à établir l'existence du contrôle. Par conséquent, la Partie requérante soutient qu'aucune preuve directe n'établit l'emploi de la Marque par l'Inscrivante et que l'Inscrivante ne peut invoquer l'emploi de la Marque par ses licenciées. À l'appui, elle renvoie aux décisions *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 245 (C.O.M.C.), *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 62 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 86 (C.O.M.C.) et *88766 Canada Inc. c. Herbert Dannroth GmbH* (1996), 71 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 89 (C.O.M.C.).

[10] L'inscrivante réplique qu'elle a fourni [TRADUCTION] « une preuve abondante de l'emploi par elle ou un titulaire d'une licence valide » de la Marque au Canada. À cet égard, elle soutient que M. Greco a clairement établi l'attribution de licences de la Marque à diverses personnes morales sous la propriété de l'un ou l'autre des associés ou des deux et que rien n'exige de confirmer un accord de licence fait par écrit. À l'appui, elle invoque la décision *Wells' Dairy Inc. c. U L Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 77 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et l'arrêt *TGI Friday's of Minnesota Inc. c. Registrar of Trade-Marks* [1999] A.C.F. n° 682, A-189-81 (C.A.F.). S'agissant du contrôle, l'Inscrivante soutient qu'elle exerce un contrôle de fait sur les services visés par l'enregistrement fournis par ses licenciées [TRADUCTION] « puisqu'il est impossible d'imaginer comment les associés de l'Inscrivante pourraient ne pas exercer de contrôle sur eux-mêmes dans leur rôle de personnes morales licenciées en propriété exclusive de l'un des associés ou des deux ». À l'appui, elle renvoie à *House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais LLP* (2004), 31 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 252 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[11] Au terme de mon examen de l'ensemble de la preuve, je conviens avec la Partie requérante que la preuve confirme la fourniture de services de dentisterie par les licenciés de

l’Inscrivante, mais non par l’Inscrivante. S’agissant des affirmations de M. Greco, je peux simplement conclure que parmi les parties à la relation donneur de licence-licencié, l’une ou l’autre ou les deux ont fourni les services visés au cours de la Période pertinente. Toutefois, il n’est pas clair si c’est en fait l’Inscrivante, l’un ou l’autre des licenciés ou les deux qui ont fourni ces services. Passons à la preuve documentaire présentée à ce sujet. M. Greco produit diverses pièces reliées à la pratique dentaire de diverses entités, dont aucune n’est l’Inscrivante. Par exemple, un extrait des déclarations de revenus de 2004 et de 2005 de « Smileworks Technical Services Corporation » est joint à titre de pièce A, un exemplaire des dessins de la carte professionnelle de « Bellamy Dental » est joint à titre de pièce D, des copies de factures adressées à « Bellamy Dental » détaillant un achat de cartes professionnelles sont jointes à titre de pièce E et un ensemble de factures adressées par « Bellamy Dental Clinic » à des patients est joint à titre de pièce F. Ces pièces corroborent les affirmations de M. Greco au sujet de la fourniture de services de dentisterie par les licenciées, mais aucune ne fait mention des services qu’offre l’Inscrivante.

[12] La seule indication dont on pourrait soutenir qu’elle appuie la pratique dentaire particulière de l’Inscrivante se trouve au paragraphe 6 de l’affidavit de M. Greco. Plus précisément, l’auteur de l’affidavit y fait référence à une photographie d’une affiche jointe à titre de pièce B, en disant que l’affiche a été installée la première fois en 2003 et qu’elle [TRADUCTION] « se trouve actuellement au cabinet dentaire de l’Inscrivante, au 200, rue Bellamy Nord ». Cependant, l’examen des pièces mentionnées ci-dessus établit que c’est effectivement l’adresse des cabinets dentaires de Smileworks Technical Services Corporation, Bellamy Dental et Bellamy Dental Clinic. Les inscriptions de l’affiche confirment en outre la présence des licenciées à cette adresse; on y lit « Smileworks<sup>TM</sup> », « Bellamy Dental – The creation of a smile » et « Smileworks<sup>TM</sup> Technical Services ». Comme pour les autres pièces, l’affiche ne fait aucune référence à l’Inscrivante. En réalité, l’Inscrivante elle-même présente cette photographie pour étayer ses déclarations d’emploi de la Marque par ses licenciées. L’Inscrivante fait valoir en particulier dans ses observations écrites que comme la Marque figure directement au-dessus des mots « Bellamy Dental », [TRADUCTION] « qui [...] est l’une des licenciées de l’Inscrivante », l’affiche est [TRADUCTION] « nettement associée à cette licenciée ».

[13] Le paragraphe 7 fournit un autre exemple d'ambiguïté dans l'affidavit de M. Greco. M. Greco y parle des dessins de la carte professionnelle formant la pièce D. Comme je l'ai dit ci-dessus, les cartes portent clairement la mention « Bellamy Dental » pour désigner le cabinet dentaire visé. Les factures correspondant à l'achat de ces cartes professionnelles, jointes à titre de pièce E, identifient aussi « Bellamy Dental » comme cliente. Pourtant, M. Greco affirme que l'Inscrivante distribue ces cartes professionnelles à ses patients alors que c'est manifestement Bellamy Dental, la licenciée, qui a commandé ces cartes pour sa propre pratique dentaire. Je note sur ce point que rien dans la preuve ne me permet de conclure à l'existence d'une relation entre l'Inscrivante et « Bellamy Dental », sous réserve de la relation donneur de licence-licencié.

[14] Considérant que M. Greco affirme clairement que l'Inscrivante confère sous licence l'emploi de la Marque à diverses personnes morales, dont les pratiques dentaires sont détaillées dans les pièces justificatives, et considérant l'absence de toute preuve claire justifiant les déclarations ambiguës de l'Inscrivante au sujet de la fourniture de services de dentisterie par l'Inscrivante elle-même, je suis forcée de conclure que les services visés par l'enregistrement étaient fournis par les licenciées et non par l'Inscrivante au cours de la Période pertinente. Par conséquent, l'Inscrivante, semble-t-il, s'appuie sur l'existence des licenciées pour établir l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente. Si ma conclusion est erronée, je soulignerais qu'il n'y a pas de preuve documentaire à l'appui de la simple et vague affirmation par M. Greco de l'emploi de la Marque par l'Inscrivante elle-même au cours de la Période pertinente.

[15] S'agissant de l'emploi fait par les licenciées de l'Inscrivante, je conviens avec elle qu'une jurisprudence abondante établit qu'un accord de licence n'a pas besoin d'être écrit. Mais cela ne supprime pas l'obligation de l'Inscrivante de produire la preuve du contrôle qu'elle exerce sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis par ses licenciées pour l'application de l'article 50 de la Loi. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, le respect des conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi impose au propriétaire inscrit ou au licencié de faire clairement état dans l'affidavit ou la déclaration solennelle de l'existence du contrôle visé à l'article 50 [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 560 (C.O.M.C.) et *Mantha & Associates. c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 354

(C.A.F.]. À titre subsidiaire, il suffirait de produire une description du contrôle exercé ou un exemplaire de l'accord de licence comportant les dispositions relatives au contrôle.

[16] La jurisprudence reconnaît également que les conditions prévues à l'article 50 peuvent être remplies dans le cas où le président ou l'administrateur d'un propriétaire inscrit à titre de personne morale est également le président ou l'administrateur de l'utilisateur de la marque de commerce [voir les décisions *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 129 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd.*, (2005), 43 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 157 (C.O.M.C.)]. Par ailleurs, il est clair que la seule structure de l'entreprise ne permet pas au registraire de déduire que le propriétaire inscrit exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services visés par une marque de commerce sous licence. Voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.*, précitée; *3082833 Nova Scotia Co. c. Lang Michener LLP*, 2009 CF 928; *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3<sup>d</sup>) 101 (C.O.M.C.).

[17] Dans l'affaire *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industrie*, précitée, qui ressemble à l'espèce, l'agent d'audience a fait le raisonnement suivant aux paragraphes 12 à 15 de sa décision :

L'inscrivant prétend que, Jiangsu étant le seul actionnaire de J.S. International Inc., il s'ensuit que l'inscrivant et J.S. International Inc. sont contrôlés par les mêmes personnes et qu'en conséquence l'inscrivant contrôlerait, indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc.

À mon avis, la seule structure de l'entreprise n'établit pas l'existence d'une entente de licence. De plus, le seul fait que le propriétaire inscrit soit le seul actionnaire de l'entreprise ne me permet pas de déduire qu'il contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises.

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<sup>e</sup>) 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. En l'espèce, n'avons aucun renseignement ni aucune preuve qu'un seul particulier soit président ou administrateur/dirigeant des deux entreprises.

En conséquence, si le propriétaire inscrit contrôle, en tant que seul actionnaire, les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par J.S. International Inc., alors [l'auteur de l'affidavit] aurait dû clairement le mentionner.

[Non souligné dans l'original.]

[18] S'agissant de la jurisprudence invoquée par l'Inscrivante, les faits de ces trois décisions se distinguent de ceux de l'espèce. En particulier, dans l'arrêt *TGI Friday's of Minnesota Inc.*, la Cour d'appel fédérale a pu conclure à l'existence d'une licence verbale ainsi qu'au contrôle indirect ou direct du propriétaire inscrit parce que celui-ci avait établi qu'il était le président et principal actionnaire du titulaire de la licence. Dans la décision *Wells' Dairy Inc.*, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que l'existence d'une licence implicite peut être étayée par la preuve d'un contrôle, une fois ce contrôle établi. Dans ce cas, l'auteur de l'affidavit a affirmé que le produit final fabriqué par les titulaires de licence était assujéti au contrôle et aux spécifications du propriétaire inscrit. Dans la décision *House of Kwong Sang Hong International Ltd.*, au terme d'un examen de la preuve, la Cour a conclu qu'en l'absence d'un accord de licence écrit, il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour étayer l'existence d'un contrôle de fait par le propriétaire inscrit sur le titulaire de la licence à la lumière des affirmations non équivoques des deux auteurs d'affidavit sur le contrôle exercé par le propriétaire inscrit; s'ajoutait aussi le fait que les sociétés liées partageaient les mêmes locaux commerciaux et des administrateurs au cours de la période pertinente. Par conséquent, le juge Noël a conclu à l'emploi de la marque de commerce « par une personne morale dirigée et contrôlée directement par » [non souligné dans l'original] le propriétaire inscrit.

[19] En l'espèce, l'affidavit de M. Greco a confirmé l'existence d'une relation donneur de licence-licencié entre l'Inscrivante et les [TRADUCTION] « diverses personnes morales », dont Smileworks Technical Services Corporation et Bellamy Dental. Il ne fournit pas, cependant, de preuve d'un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des services de dentisterie fournis par ces licenciées. À cet égard, la preuve ne fournit aucune affirmation ni aucune description du contrôle et aucun détail sur les dispositions relatives au contrôle dans l'accord de licence, tacites ou sous une autre forme. S'agissant de la participation de l'Inscrivante dans ces personnes morales, sous réserve de leur propriété collective par l'un ou l'autre des associés « et/ou » les deux, rien ne laisse entendre que l'un ou l'autre des associés joue un rôle actif dans les personnes

morales licenciées, à titre de président, d'administrateur, de dirigeant ou à un autre titre.

Considérant que la seule personnalité morale ne suffit pas à établir le contrôle prévu à l'article 50 de la Loi, il n'y a tout simplement pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le contrôle direct ou indirect de l'Inscrivante sur la qualité ou les caractéristiques des services de dentisterie fournis par les licenciées. Par conséquent, je ne puis conclure à un emploi de la Marque par les licenciées qui s'appliquerait au profit de l'Inscrivante.

[20] Ayant décidé que l'Inscrivante n'a pas clairement expliqué son contrôle de la qualité ou des caractéristiques des services de dentisterie fournis par ses licenciées, il n'est pas nécessaire d'apprécier la pertinence des autres éléments de preuve de M. Greco au sujet de la manière dont la Marque était associée aux services visés par l'enregistrement et de la fourniture de ces services.

[21] Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

P. Fung  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.