



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

Référence : 2015 COMC 163
Date de la décision : 2015-09-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Imex Systems Inc.

Partie requérante

et

Pinnacle Webworx Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC710,727 pour la marque de
commerce MY CITY**

Enregistrement

[1] Le 22 octobre 2013, à la demande d'Imex Systems Inc. (la Partie requérante), 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 Pinnacle Webworx Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC710,727 de la marque de commerce MY CITY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :
[TRADUCTION] « Exploitation de bases de données en ligne contenant le nom d'entreprises et d'organismes locaux; services de publicité, notamment la publication d'annonces pour des tiers ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 22 octobre 2010 au 22 octobre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services 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 la prestation ou l'annonce de ces services.

[5] 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 éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), dès que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Bill Vassilakopoulos, président de la Propriétaire, souscrit le 18 avril 2014 à Woodbridge en Ontario. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M. Vassilakopoulos atteste que la Propriétaire a octroyé une licence à MyCityExplorer Inc (MCE) aux fins d'emploi de la Marque, et que MCE a annoncé les services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, M. Vassilakopoulos explique qu'il est aussi le président et principal actionnaire de

MCE. Il fournit une copie de l'accord de licence en pièce A de son affidavit et confirme que, en vertu de cette licence, la Propriétaire exerce un contrôle direct sur la nature ou la qualité des services offerts par MCE. Ainsi, je suis convaincu que tout emploi de la Marque par MCE décrit ci-dessous s'applique en faveur de la Propriétaire.

[9] M. Vassilakopulos atteste que MCE exploite des [TRADUCTION] « bases de données en ligne » contenant le nom d'entreprises et d'organismes locaux [TRADUCTION] « de partout au Canada et du monde entier ». Ces bases de données sont présentées sous forme de différents sites Web « MyCity », comme *www.mycitykingston.com* et *www.mycitytoronto.com*, qui offrent des catégories de liens vers des entreprises locales. Il fait valoir que MCE a fourni les services visés par l'enregistrement au moyen de tels sites Web en liaison avec la Marque.

[10] En ce qui concerne la présentation de la Marque, M. Vassilakopulos atteste qu'une [TRADUCTION] « version adaptée » de la Marque – modifiée en fonction de la localité visée – apparaît sur les sites Web MyCity de MCE. À titre d'exemple, ce « logo MCE », tel qu'il apparaît sur le site Web *mycitykingston.com*, est reproduit ci-dessous :



[11] En plus des entrées présentées sous forme de base de données sur les sites Web MyCity, M. Vassilakopulos atteste que, depuis 2011, une entreprise nommée Clearwater Marketing agit à titre de [TRADUCTION] « bureau de représentation exclusif en ce qui a trait aux sites Web MyCity ». Il affirme que [TRADUCTION] « grâce à Clearwater Marketing, MCE compte actuellement plus de 1 000 annonceurs sur son réseau de sites Web ». D'après les pièces décrites ci-dessous, il semble s'agir des diverses bannières publicitaires qui apparaissent sur les sites Web de MCE.

[12] En ce qui concerne l'annonce des sites Web eux-mêmes, M. Vassilakopulos affirme que certains sites Web de MCE ont été annoncés dans la région du Grand Toronto pendant la période pertinente sur des panneaux-réclames aux abords des autoroutes, sur des affiches dans les bureaux, dans le cadre d'une exposition et dans des publicités diffusées à la radio.

[13] Pour corroborer ses dires, M. Vassilakopoulos joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B contient une liste de plus de 120 noms de domaines qui, selon ce qu'atteste M. Vassilakopoulos, ont été enregistrés par MCE. Je note que l'URL de tous les noms de domaine énumérés commence par « mycity » et que bon nombre d'entre eux contiennent le nom d'une ville canadienne, comme *MyCitytoronto.com* et *MyCitymontreal.com*. Les villes hors Canada sont également représentées, par exemple *MyCityabudhabi.com*, tout comme les domaines d'intérêt général comme *MyCityanddesigns.com*.
- La pièce C est un imprimé de ce qui semble être la page d'accueil du site Web *mycitykingston.com*. La page comprend une description du site Web, indiquant que celui-ci contient une liste de [TRADUCTION] « 16 entreprises de Kingston dans plus de 360 catégories commerciales ». Sous la description figurent plusieurs catégories générales, comme « Automotive » (automobile), « Home Interior » (décoration intérieure) et « Legal Services » (services juridiques). Chacune de ces catégories générales comporte des liens vers diverses sous-catégories. D'après la déclaration de M. Vassilakopoulos, selon laquelle MCE exploite des [TRADUCTION] « bases de données en ligne contenant le nom d'entreprises et d'organismes locaux », il semblerait que ces catégories et sous-catégories mènent à des noms d'entreprises locales.
La page Web affiche aussi des bannières publicitaires, tant au centre du site Web que dans la section gauche de la page, dans une boîte colorée. Ces bannières publicitaires ne semblent pas liées à la liste d'entreprises locales. Dans la section gauche de la page, on voit aussi une option appelée « Change City » (changer de ville).
La variante « Kingston » du logo MCE reproduit ci-dessus est affichée bien en évidence près de la partie supérieure de la page Web.
- Les pièces D, E et F sont semblables à la pièce C; on peut y voir des sites Web identiques exploités par MCE, mais pour Belleville, Yellowknife et Montréal, respectivement. Bien que M. Vassilakopoulos atteste que les imprimés produits en pièce ont été obtenus après la période pertinente, il confirme qu'ils sont représentatifs des sites Web pendant la période pertinente.

- La pièce G contient six photographies de panneaux d'affichage sur lesquels on peut voir des variantes du logo MCE. M. Vassilakopoulos atteste que ces panneaux d'affichage ont été placés près des autoroutes dans la région de Toronto en 2012 et 2013. L'un de ces panneaux arbore le logo MCE, accompagné du texte suivant : « *www.MyCityToronto.com* Find a Local Business » (*www.MyCityToronto.com* Trouvez une entreprise locale).
- La pièce H contient huit photographies qui, selon ce qu'atteste M. Vassilakopoulos, ont été prises lors d'une exposition tenue à Toronto en 2011. Il s'agit de photographies de bannières arborant des variantes du logo MCE, accompagné des mentions « Toronto » ou de « Mississauga » indiquant la localité concernée. Je note toutefois que l'élément « .com » n'apparaît pas sur les bannières, et M. Vassilakopoulos ne fournit aucun autre détail concernant le contexte dans lequel les bannières ont été présentées. Ainsi, on ne sait pas quels services, le cas échéant, ont été annoncés en liaison avec le logo MCE lors de cette exposition.
- La pièce I est une photographie d'une affiche qui, selon ce qu'atteste M. Vassilakopoulos, a été apposée sur un édifice à Toronto pendant la période pertinente. La pièce et l'affiche elle-même indiquent que l'édifice en question abrite le siège social de MCE. L'affiche arbore une variante du logo MCE, comprenant l'élément « INC », lequel apparaît à la place du nom d'une ville, et « Head Office » (siège social) figurant sous la feuille d'érable. L'affiche est reliée à une autre enseigne qui arbore les mots « Search » (rechercher) et « Wherever you wanna go! Whatever you wanna know! » (où que vous alliez, peu importe ce que vous voulez savoir) au-dessus de « MyCity Toronto / Markham / Vaughan / Brampton / Mississauga.com ». Même si elle révèle la présence de divers sites Web, l'affiche en soi n'annonce pas clairement les services tels qu'ils figurent dans l'enregistrement, et M. Vassilakopoulos n'atteste aucune activité ayant eu lieu au siège social de MCE pendant la période pertinente.
- La pièce J comprend une lettre, datée du 1^{er} avril 2014, envoyée par le propriétaire de Clearwater Marketing. M. Vassilakopoulos explique que la lettre résume les services fournis à MCE par Clearwater. Plus particulièrement, la lettre indique que [TRADUCTION] « Clearwater Marketing est exploitée en tant que bureau de représentation exclusif de

« MyCity » depuis deux ans et demi et qu'elle fait la promotion et la vente d'une variété de produits et de services pour MyCityExplorer ... y compris ... des sites Web ». La lettre fait référence aux [TRADUCTION] « publicités sur la plateforme de l'annuaire local My City, à l'hébergement de domaines, à des bannières publicitaires, etc. » et comprend une liste de plus de 30 sites Web MyCity pour lesquels Clearwater assure la gestion de la publicité. Bien que la lettre contienne à première vue des oui-dire, elle est conforme à ce que M. Vassilakopoulos a déclaré et semble indiquer que Clearwater gère les bannières publicitaires susmentionnées qui apparaissent sur les sites Web MyCity de MCE.

Analyse

[14] D'abord, en ce qui concerne la bannière publicitaire qui apparaît sur les sites Web de MCE, on ne sait pas exactement si la bannière publicitaire est associée au logo de MCE que l'on voit sur les sites Web. Comme il a été décrit précédemment, les bannières publicitaires sont distinctes des listes présentées sous forme de base de données associée au logo MCE. En l'absence de représentations écrites, je ne suis pas prêt à conclure que le consommateur moyen associerait nécessairement ces types de bannières publicitaires à une marque de commerce affichée sur le site Web, puisque le logo MCE est affiché dans ce cas. Tout comme une marque de commerce affichée dans une section d'un grand magasin peut ne pas nécessairement être associée à l'ensemble des produits et services offerts dans ce magasin, l'endroit où est affichée une marque de commerce sur un site Web et la manière dont elle est affichée sont tous des éléments pertinents *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*, 2014 COMC 51, 124 CPR (4th) 226]. Malgré la nature des sites Web en l'espèce, de telles bannières publicitaires semblent distinctes du contenu du site Web et de la publicité par bases de données qu'il contient.

[15] Néanmoins, pour les raisons qui suivent, j'accepte que MCE a offert les services visés par l'enregistrement que sont [TRADUCTION] « l'exploitation de bases de données en ligne contenant le nom d'entreprises et d'organismes locaux » et « services de publicité, nommément la publication d'annonces pour des tiers » en liaison avec la Marque, au moyen de ses sites Web.

[16] En ce qui concerne la liste des divers domaines enregistrés « MyCity » de MCE qui figure en pièce B, je note que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce [voir *Sun Media Corp c Montreal Sun (Journal Anglophone)*

Inc., 2011 COMC 15, CarswellNat 940]. Cependant, M. Vassilakopoulos fournit aussi des imprimés représentatifs de divers sites Web « MyCity » en pièces C à F. Ces imprimés montrent que des bases de données sous forme de listes d'entreprises locales classées par catégorie sont offertes sur ces sites Web. Étant donné leur nature, ces listes constituent aussi des [TRADUCTION] « annonces pour des tiers ». Le logo MCE figure bien en vue dans la partie supérieure des pages Web en liaison avec ces services.

[17] En outre, comme il a été mentionné précédemment, l'un des babillards présentés en pièce G affiche le texte « *www.MyCityToronto.com* Find A Local Business » (*www.MyCityToronto.com* Trouvez une entreprise locale) sous le logo MCE; à mon avis, cela constitue une annonce des sites Web et des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[18] Selon *Wenward*, précité, l'annonce ne suffit pas à elle seule pour établir l'emploi; à tout le moins, les services doivent être offerts pour pouvoir être exécutés au Canada. En l'espèce, M. Vassilakopoulos n'a fourni aucun détail quant au rendement réel des services, comme une preuve du nombre de visiteurs sur les sites Web de MCE, des listes de clients ou des factures. Bien qu'il eût été préférable que la Propriétaire démontre l'existence de réels utilisateurs canadiens des sites Web, il importe de considérer la preuve dans son ensemble. À cet égard, il existe une preuve suffisante confirmant que MCE exploitait activement une entreprise pendant la période pertinente. Cela est indiqué par la présence de bannières publicitaires actives sur les sites Web de MCE, ainsi que des annonces des sites Web eux-mêmes au moyen de babillards et d'autres affiches pendant la période pertinente.

[19] En l'absence de représentations de la part de la partie requérante, étant donné la portée des annonces sur les sites Web pendant la période pertinente, il est raisonnable de conclure qu'au moins certains des sites Web « MyCity » annonçant des entreprises locales au Canada auraient été visités par des Canadiens pendant la période pertinente. Quoiqu'il en soit, je suis convaincu que la preuve démontre que MCE a annoncé et était prête à exécuter les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente au Canada.

[20] En ce qui concerne la question qui consiste à déterminer si la présence du logo MCE, tel que reproduit ci-dessus, constitue un affichage de la Marque telle qu'elle est enregistrée, il faut se

demander si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[21] En l'espèce, la caractéristique dominante de la Marque repose dans les mots MY CITY; le logo MCE renferme cette caractéristique dominante à laquelle s'ajoutent des éléments de dessins, comme une feuille d'érable.

[22] En ce qui concerne le texte supplémentaire situé sous le logo MCE, par exemple « Kingston.com », il est indicatif à la fois de l'URL du site Web et de la ville concernée. Ce texte est de nature descriptive et, tel qu'il est affiché, occupe une place moins importante et particulièrement plus petite que MY CITY. De plus, la nature du réseau de sites Web « MyCity » et, surtout la présence d'un bouton « Change City » (changer de ville) sur les pages Web présentées en pièces, démontrent que ce texte descriptif est interchangeable. Ainsi, je suis d'avis qu'il ne constitue pas une caractéristique dominante du logo MCE.

[23] Par conséquent, j'estime que la caractéristique dominante de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, à savoir les mots MY CITY, a été maintenue, et que les éléments de dessins supplémentaires et le texte descriptifs ne constituent que des variations mineures.

[24] Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

La décision

[25] 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, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Nathan Woodruff

pour la Propriétaire inscrite

Olivier Hunt

Pour la Partie requérante