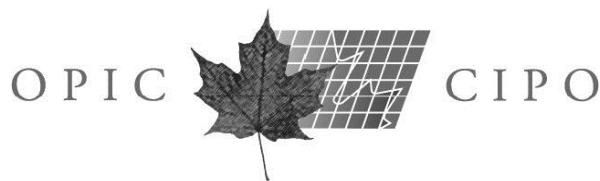


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 165
Date de la décision : 2011-09-14

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par Sim & McBurney visant l’enregistrement n° LMC612423 pour la marque de commerce WIRED-VISION au nom de A.R. Global Vision Ltée

et

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée par Sim & McBurney visant l’enregistrement n° LMC612423 pour la marque de commerce WIREVISION au nom de A.R. Global Vision Ltée

[1] Le 20 janvier 2009, à la demande de Sim & McBurney (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à A.R. Global Vision Ltée, la propriétaire inscrite des marques de commerce WIRED-VISION et WIREVISION (les Marques), dont les numéros d’enregistrement sont LMC612423 et LMC612424 respectivement.

[2] Les Marques sont enregistrées en liaison avec « Fourniture de produits et services sur l’Internet, nommément distribution d’images photographiques, artistiques, cinématographiques et vidéos de tiers, y compris de présentations fixes, en mouvement et multimédias; services de post-production, conversion de format et duplication, et distribution de productions

cinématographiques, vidéo et multimédias de tiers; services de consultation dans le domaine des productions fixes, animées et multimédias » (les Services).

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque 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 établir l'emploi commence le 20 janvier 2006 et se termine le 20 janvier 2009 (la période pertinente).

[4] L'« emploi » en liaison avec des services est défini au par. 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] Il est bien reconnu que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], encore faut-il présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit, relativement à chacune des procédures prévues à l'art. 45, les affidavits de Daniel Byette, son vice-président, souscrits le 17 juillet 2009 (les affidavits). Je note que les affidavits sont essentiellement identiques. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites et seule la partie requérante a présenté des observations à l'audience tenue le 3 mai 2011.

[7] Dans ses affidavits, M. Byette déclare que l'inscrivante exerce ses activités sous le nom de Vision Globale A.R. Ltée, version française de A.R. Global Vision Ltd. Au paragraphe 2 des affidavits, M. Byette explique que l'inscrivante exerce ses activités dans le secteur du divertissement et des médias, offrant des services de création des effets spéciaux et de postproduction, gestion et distribution de contenu cinématographique et télévisuel. Il ajoute que l'inscrivante offre des services de distribution et d'archivage de longs métrages, séries télévisées, publicités, vidéoclips, documentaires et autres médias d'archives.

[8] Au paragraphe 4 des affidavits, M. Byette explique que l'inscrivante offre ses services au moyen d'un portail Web, où on peut y avoir accès à partir de son site Web principal, à l'adresse *www.visionglobale.com*. La pièce DB-1 constitue un imprimé d'une page tirée du site Web *www.visionglobale.ca*. Je constate qu'un lien portant le nom « WIRED VISION » apparaît sur le côté droit de la page. Aucune date n'y apparaît.

[9] La pièce DB-2 consiste en un imprimé non daté d'une page de connexion; la case de connexion porte le nom de « WIRED VISION ».

[10] La pièce DB-3 comporte trois copies papier de pages tirées du site Web principal à l'adresse *www.visionglobale.com* qui semblent avoir été imprimées le 1^{er} juillet 2009. Je constate qu'un lien portant le nom « WIRED VISION LOGIN » apparaît sur le côté droit de chaque page. Les deux premières pages énumèrent les services offerts par l'inscrivante. Je note que certains des services peuvent être qualifiés de « services de post-production, conversion de format et duplication », puisqu'ils sont décrits comme [TRADUCTION] « laboratoire cinématographique (fin du processus), laboratoire cinématographique (début du processus), duplication, encodage et compression, transfert de film et design couleur, montage latéral, montage direct, restauration, effets spéciaux, normes de conversion ». Le troisième imprimé de page Web porte le nom « Wired-Vision ». Le texte qui y apparaît décrit ce qui semble être un service-cadre offert par l'inscrivante, à savoir « VodX-Change® », « la solution complète de Vision Globale en matière d'encodage, stockage et gestion des données, et de gestion et de distribution destinée aux producteurs, distributeurs et diffuseurs ». Le schéma des services figurant au-dessous du texte comporte une case nommée « Wired-Vision », qui semble servir à identifier la composante de ces services relative au portail Web.

[11] La pièce DB-4 comporte deux imprimés de pages Web portant sur WIRED VISION, l'une répertoriant des vidéos en stockage (« Voûte »), et l'autre offrant divers films et fichiers médias connexes sous forme de vidéo sur demande (« Offres VOD »). M. Byette explique au paragraphe 5 de son affidavit que les services de stockage de l'inscrivante englobent également des services de conversion de format et de duplication.

[12] La pièce DB-5 comporte 4 factures établies par la licenciée de l'inscrivante, CitéLab Inc., pour divers clients canadiens. M. Byette affirme que les factures concernent des services fournis en liaison avec le site portail WIRED VISION. Il ressort des factures que l'inscrivante fournit ses services à des diffuseurs et des sociétés de télécommunications nationales. Je note que les factures en question portent des dates correspondant à la période pertinente et visent « storage services » / « frais de voûte ». Je constate que la mention [TRADUCTION] « Pour des détails de facturation, consultez www.wired-vision.com/wvvault » apparaît juste au-dessus de la liste des programmes/vidéos dont le stockage fait l'objet de la facturation.

[13] En ce qui concerne CitéLab Inc. et sa relation avec l'inscrivante, la pièce DB-6 constitue un imprimé tiré du répertoire des entreprises de la province du Québec qui contient des renseignements sur CitéLab Inc., y compris le fait que l'inscrivante est son actionnaire majoritaire. J'accepte la déclaration de M. Byette concernant l'accord de licence conclu entre ces entreprises et le fait que l'inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des services offerts par CitéLab aux termes de l'art. 50 de la Loi. Compte tenu des factures fournies à la pièce DB-5, il est évident que CitéLab a offert des services de stockage des médias pendant la période pertinente, et M. Byette indique au paragraphe 5 de l'affidavit que ces factures concernent des services de stockage accessibles par le portail WIRED VISION comme il est indiqué à la pièce DB-4. Je note la mention apparaissant sur les factures « Pour des détails de facturation, consultez www.wired-vision.com/wvvault ». Je note également que CitéLab a la même adresse que l'inscrivante et qu'elle exerce ses activités sans interruption depuis 1999. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui m'a été présentée, il m'apparaît raisonnable de conclure que l'accord de licence visait les services de stockage des médias offerts par l'inscrivante pendant la période pertinente.

[14] De plus, la pièce DB-7 est constituée de 10 factures établies par l'inscrivante elle-même pour divers clients canadiens, dont les dates correspondent à la période pertinente; M. Byette affirme que ces factures visent des services fournis en liaison avec le site portail WIRED VISION. Les services qui y sont énumérés comprennent [TRADUCTION] « services VOD », « distribution MPEG2 », « distribution Windows Media », « encodage MPEG2 CBR », « encodage audio 5.1 », « multiplexage VOD », « insertion vidéo » et « frais d'expédition VOD ». Là encore, compte tenu de ces descriptions et de leur sens ordinaire, j'estime raisonnable de conclure que ces services relèvent des services enregistrés, particulièrement à l'égard des services de distribution (« distribution », « frais d'expédition ») et de conversion de format (« MPEG2 »), de duplication (« multiplexage »), auxquels s'ajoutent d'autres services de post-production comme « insertion vidéo ».

[15] En ce qui concerne les pièces portant sur les imprimés non datés tirés de pages Web, il aurait été préférable que M. Byette précise que les pages Web affichaient la marque WIRED VISION pendant la période pertinente, comme il est indiqué aux pièces jointes. Toutefois, compte tenu du renvoi au site Web *wiredvision.com* figurant sur les factures de la licenciée (qui portent des dates correspondant à la période pertinente), auquel s'ajoute la déclaration de M. Byette, aux paragraphes 4 à 7 de son affidavit, relativement à la façon dont les clients de l'inscrivante avaient accès à ses services, j'estime raisonnable de conclure que les pièces DB-2 et DB-4 révèlent en effet la présence du site portail WIRED VISION pendant la période pertinente.

[16] Je ferais remarquer à ce stade que l'affidavit ne fournit aucune preuve d'emploi des services « de consultation dans le domaine des productions fixes, animées et multimédias », et aucune explication quant au défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services. Les enregistrements seront donc modifiés afin de radier ces services.

Différence

[17] À l'audience, la partie requérante a souligné qu'aucune des pièces ne fait référence à la marque WIREDVISION constituée d'un seul élément. Dans ses observations écrites, l'inscrivante a admis que les pièces DB-1 et DB-2 montrent la marque sous la forme WIRED VISION, plutôt que WIREDVISION ou WIRED-VISION, conformément à l'enregistrement.

Toutefois, en constatant la ressemblance phonétique et visuelle des formes de la marque, je souscris à l'argument de l'inscrivante que la différence est négligeable au point qu'elle n'aurait pas pour effet d'induire en erreur l'acheteur non averti [voir *Unilever Canada Ltd. c. G.H. Wood & Wyant Inc.* (1997), 75 CPR (3d) 533 (COMC)].

Conclusion

[18] Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que l'inscrivante a établi l'emploi des Marques au Canada, au sens de l'art. 45 et du par. 4(2) de la Loi, en liaison avec les services suivants : « Fourniture de produits et services sur l'Internet, nommément distribution d'images photographiques, artistiques, cinématographiques et vidéos de tiers, y compris de présentations fixes, en mouvement et multimédias; services de post-production, conversion de format et duplication, et distribution de productions cinématographiques, vidéo et multimédias de tiers. »

[19] Comme je l'ai déjà mentionné, toutefois, l'inscrivante n'a pas établi l'emploi des Marques au Canada en liaison avec les « services de consultation dans le domaine des productions fixes, animées et multimédias ».

[20] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, les enregistrements n^{os} LMC612423 et LMC612424 seront modifiés afin de radier les services susmentionnés, conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi. L'état déclaratif des services afférent aux deux enregistrements sera le suivant : « Fourniture de produits et services sur l'Internet, nommément distribution d'images photographiques, artistiques, cinématographiques et vidéos de tiers, y compris de présentations fixes, en mouvement et multimédias; services de post-production, conversion de format et duplication, et distribution de productions cinématographiques, vidéo et multimédias de tiers. »

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer