

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 90

Date de la décision : 2017-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Nelligan O’Brien Payne LLP

Partie requérante

et

Shaw Satellite G.P.

Propriétaire inscrite

**LMC410,929 pour la marque de
commerce CANCOM**

Enregistrement

[1] Le 22 avril 2015, à la demande de Nelligan O’Brien Payne LLP (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 Shaw Satellite G.P. (la Propriétaire) la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC410,929 de la marque de commerce CANCOM (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants
[TRADUCTION] : « services par satellite pour la transmission de données numériques, de signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câblodistribution ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des services 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 pour établir l'emploi s'étend du 22 avril 2012 au 22 avril 2015.

[4] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui est ainsi libellé :

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 établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Rob Myatt, un administrateur de la Propriétaire, souscrit le 22 octobre 2015, à Calgary. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son bref affidavit, M. Myatt explique que la Propriétaire exerce ses activités sous la direction de Shaw Broadcast Services, une division de Shaw Business (Shaw). Il atteste que Shaw Broadcast Services est l'un des plus importants réseaux de distribution de signaux commerciaux à service complet en Amérique du Nord, qui offre plus de 570 signaux audio et vidéo anglophones, francophones et multilingues via 63 répéteurs de télécommunications à partir de 3 satellites. Il affirme que, à la date du 31 août 2014, Shaw Broadcast Services fournissait des services par satellite pour plus de 130 signaux de diffusion payants et de spécialité dans l'ensemble du Canada.

[8] M. Myatt explique en outre que Canadian Satellite Communications, qui fait affaire sous le nom de CANCOM, était une entreprise d'émission de signaux par satellite dont Shaw a fait l'acquisition en septembre 2000. Il affirme que, même si le nom de l'entité juridique Canadian Satellite Corporation a été changé pour Shaw Satellite Services Inc. plusieurs années après son acquisition par Shaw, Shaw et ses sociétés affiliées ont continué de l'employer en lien avec les services visés par l'enregistrement. À cet égard, il allègue que [TRADUCTION] « les clients de Shaw Broadcast Services associent encore étroitement la prestation de nos services par satellite à la marque CANCOM ». Il indique également que [TRADUCTION] « Shaw Business a envisagé de rebaptiser certains de ses services commerciaux en leur donnant à nouveau le nom CANCOM en 2016 ».

[9] En ce qui concerne la période pertinente, il atteste que la Marque a été employée sur des camions, sur des factures et dans l'adresse courriel de certains employés de Shaw.

[10] En ce qui a trait aux adresses courriel, M. Myatt atteste que [TRADUCTION] « les employés de Shaw Tracking ont eu et continuent d'avoir une adresse courriel se terminant par @cancom.ca » et qu'il a été [TRADUCTION] « informé par le service des TI de [Shaw] que le trafic associé à ces adresses courriel se terminant par @cancom.ca est de l'ordre de 750 courriels par semaine ».

[11] Par ailleurs, pour étayer ses allégations d'emploi, il a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce C est une photographie d'un logo CANCOM auprès duquel figurent les mots « Satellite Tracked » [suivi par satellite]. M. Myatt atteste que la Marque a été employée [TRADUCTION] « par les clients de Shaw Business sur des camions, dont des spécimens sont montrés en pièce C ».

En admettant que le logo produit en pièce figure sur un camion, il est impossible de discerner son emplacement et le contexte dans lequel il est employé, car la photographie est un plan rapproché qui montre uniquement le logo.

- La pièce D est constituée de deux factures à l'égard desquelles, M. Myatt affirme simplement que [TRADUCTION] « la Marque de commerce a été employée comme suit :

[...] sur des factures, comme le montre la pièce D ».

La première facture est datée du 19 mars 2014 et semble concerner des services de télévision qui ont été fournis à « Cancom Inc. » par Bell.

La seconde facture est datée du 7 août 2015 et il semble s'agir d'une facture de [TRADUCTION] « télévision par câble » adressée à « Cancom » par Vidéotron.

ANALYSE

[12] Premièrement, en ce qui concerne les factures, même si j'admettais que Cancom Inc. et Cancom sont des noms commerciaux ou des sociétés affiliées de la Propriétaire, il demeure que les factures elles-mêmes semblent avoir été émises par Bell et Vidéotron, respectivement. Dans ses représentations, la Propriétaire, s'efforçant de fournir une explication à cet égard, affirme que la Marque a été employée [TRADUCTION] « par des clients et des fournisseurs de l'Inscrivante, dans la foulée de la relation d'affaires à long terme qu'ils avaient établie à l'origine par l'entremise de Cancom ».

[13] Ainsi, même si j'admettais que la présence de « Cancom » sur les factures constitue un affichage de la Marque, cet affichage n'est pas attribuable à la Propriétaire ou à une licenciée.

[14] Je souligne en outre que la facture de Vidéotron est postérieure à la Période pertinente. Dans ses représentations, la Propriétaire allègue que [TRADUCTION] « elle renvoie à une prestation continue de services par [sic] CANCOM (comme le montre la section de la page intitulée "facture antérieure"), ce qui donne à penser que les services ont probablement été fournis et facturés pendant la Période pertinente ».

[15] Or, premièrement, cette allégation ne fait que soulever la question de savoir pourquoi la facture antérieure ou une facture datant de la période pertinente n'a pas été fournie comme preuve.

[16] Deuxièmement, elle n'indique pas si la facture se rapporte aux services visés par l'enregistrement de la Propriétaire. À sa face même, la facture semble concerner la fourniture, par Vidéotron, de services de télévision par câble à son client, Cancom. On ne sait pas très bien, toutefois, en quoi cela constitue [TRADUCTION] « une prestation continue de services par CANCOM », comme l'allègue la Propriétaire dans ses représentations. Là encore, M. Myatt

n'atteste pas de la relation entre la Propriétaire et Vidéotron, et je ne suis pas disposé à inférer que la fourniture de services de télévision par câble par Vidéotron constitue d'une quelconque manière une preuve de l'exécution par la Propriétaire des services visés par son enregistrement en liaison avec la Marque ou autrement.

[17] En ce qui concerne l'affichage du logo Cancom Satellite Tracking sur des camions pendant la période pertinente, étrangement, M. Myatt affirme que cet affichage est attribuable à des *clients* de Shaw Business. Ainsi, on ne sait pas très bien comment cet affichage pendant la période pertinente s'applique au profit de la Propriétaire. Dans tous les cas, en l'absence de renseignements quant à la façon dont ces camions ont été utilisés dans l'exécution des services visés par l'enregistrement, il est difficile de déterminer en quoi l'affichage de CANCOM sur ces camions constitue un affichage de la Marque dans l'exécution ou dans l'annonce des services spécifiques visés par l'enregistrement.

[18] Quant aux adresses courriel, M. Myatt allègue l'emploi de la Marque par l'incorporation de « cancom » dans les adresses courriel de certains employés de Shaw, mais il n'explique pas suffisamment le contexte. Il ne fournit aucun exemple pour illustrer comment, dans les faits, la Marque était présente dans ces courriels et n'explique pas dans quel contexte s'inscrivent les courriels mentionnés, c'est-à-dire si ces courriels ont été vus par des clients de la Propriétaire ou s'ils se rapportaient à l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. Bien que la Propriétaire affirme, dans ses représentations écrites, que la Marque a été employée dans des communications par courriel [TRADUCTION] « avec des clients et le grand public », cela n'est indiqué nulle part dans la preuve de M. Myatt et je ne suis pas disposé à inférer que tel fut le cas, car je ne dispose pas même d'un seul courriel représentatif datant de la période pertinente.

[19] En l'espèce, la preuve dans son ensemble permet d'inférer que, à un certain moment avant la période pertinente, la Propriétaire et ses sociétés affiliées ont, dans les faits, commencé à délaisser l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Bien que M. Myatt indique que la Propriétaire envisage de [TRADUCTION] « rebaptiser certains de ses services commerciaux en leur donnant à nouveau le nom CANCOM », je souligne que dans *Plough, supra*, à la p 66, la Cour d'appel fédérale a formulé l'observation suivante [TRADUCTION] :

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[20] Il est vrai que M. Myatt atteste que [TRADUCTION] « les clients associent encore étroitement la prestation de nos services par satellite à la marque CANCOM », mais cette attestation n'est pas pertinente dans le contexte de l'article 45 de la Loi, car la Propriétaire (ou sa licenciée) ne semble pas avoir elle-même affiché ou employé la Marque pendant la période pertinente ou autrement.

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, il m'est impossible de conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Qui plus est, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

DÉCISION

[22] 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 radié selon les 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
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Nelligan O'Brien Payne LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE