

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 118

Date de la décision : 2017-08-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

Partie requérante

et

Mustafa Attar

Propriétaire inscrit

**LMC619,662 pour la marque de
commerce AKSURE**

Enregistrement

[1] Le 13 juillet 2015, à la demande de MacPherson Leslie & Tyerman 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 Mustafa Attar, le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC619,662 de la marque de commerce AKSURE (la Marque).

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

PRODUITS

(1) Systèmes informatiques, notamment matériel informatique, périphériques et logiciels d’exploitation, routeurs, imprimantes, postes de travail, serveurs; outils de communications, notamment logiciels de sécurité informatique permettant la transmission de données cryptées sur un réseau informatique mondial ou d’autres réseaux

de communication; logiciels servant à concevoir des sites Web commerciaux clés en main et à effectuer des transactions en ligne.

(2) Outils de communications, nommément logiciels permettant la transmission de données à des utilisateurs mobiles sur un réseau informatique mondial, au moyen de dispositifs sans fil.

SERVICES

(1) Services de consultation informatique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément conception, mise au point, installation, intégration, configuration, sécurité, dépannage, récupération de données, sauvegarde et gestion de systèmes informatiques, et réseaux d'ordinateurs, nommément extranets, intranet et Internet; services de conversion, d'intégration et de gestion de bases de données; conception de sites Web; services de conception d'architecture de commerce électronique et de consultation.

(2) Conception et mise au point d'outils de communication et d'application sans fil, nommément logiciels permettant la transmission de données à des utilisateurs mobiles sur un réseau informatique mondial, au moyen de dispositifs sans fil.

[3] L'avis enjoignait au propriétaire inscrit de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 13 juillet 2012 et le 13 juillet 2015. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, le propriétaire inscrit devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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 Registrare 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 produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment 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, M. Atta a produit son propre affidavit, souscrit le 10 février 2016, à Toronto. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[8] Dans son affidavit, M. Atta allègue que la Marque a été employée en liaison avec l'ensemble des produits et services visés par l'enregistrement. À l'appui, il joint 10 pièces à son affidavit; chaque pièce étant accompagnée d'une page de présentation destinée à expliquer la signification de la pièce.

[9] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Atta s'appuie sur les pièces 1 et 2 qui sont jointes à son affidavit.

[10] La pièce 1 est une image d'une boîte de dialogue intitulée « OHIP-BILLING.exe Properties ». L'onglet « Details » [détails] de la boîte est en surbrillance et comprend l'information suivante [TRADUCTION] :

Tous droits réservés : 2010, OHIP-BILLING

Marques de commerce légales : Aksure(R)

Date de modification : 25/01/2015

[11] L'explication accompagnant la pièce 1 peut être résumée comme suit :

- M. Atta fournit des logiciels à [TRADUCTION] « des médecins de l'Ontario pour leur permettre de créer de façon sécuritaire des dossiers de demande de prestations et d'échanger des documents de façon sécuritaire avec le ministère de la Santé ». Il allègue que cela correspond aux [TRADUCTION] « outils de communications, notamment logiciels de sécurité informatique permettant la transmission de données cryptées sur un réseau informatique mondial ou d'autres réseaux de communication » qui font partie des produits (1) spécifiés dans l'enregistrement.
- Les logiciels de M. Atta [TRADUCTION] « soutiennent [également]... les transactions en ligne avec le ministère de la Santé ». Il allègue que cela correspond aux [TRADUCTION] « logiciels servant à concevoir des sites Web commerciaux clés en main et à effectuer des transactions en ligne » qui font partie des produits (1).
- Un tel logiciel [TRADUCTION] « a été fourni à des médecins à partir de 2010 et est encore activement vendu à des médecins aujourd'hui ».
- M. Atta offre également [TRADUCTION] « un système informatique complet [comprenant] notre solution logicielle qui facilite la pratique de la médecine », qui correspondrait aux [TRADUCTION] « systèmes informatiques, notamment matériel informatique, périphériques et logiciels d'exploitation, routeurs, imprimantes, postes de travail, serveurs » qui font partie des produits (1).

[12] La pièce 2 est constituée de copies d'une brochure et d'une présentation commerciale. La brochure porte sur une solution mobile appelée « Honey Doo™ » et la présentation commerciale sur un produit logiciel pour téléphone intelligent appelé « More in the Basket™ ». M. Atta atteste que son logiciel [TRADUCTION] « permet aux consommateurs d'utiliser leur appareil mobile pour trouver des produits de consommation offerts par leur magasin de détail favori ». Il identifie Home Depot Canada comme étant [TRADUCTION] « notre client actuel » et affirme que ce dernier [TRADUCTION] « fait activement la promotion de notre produit ». Il affirme que la pièce 2 corrobore l'emploi en liaison avec les produits (2) et avec les [TRADUCTION] « logiciels

servant à concevoir des sites Web commerciaux clés en main et à effectuer des transactions en ligne » qui font partie des produits (1).

[13] Bien qu'il atteste qu'il utilise cette brochure et cette présentation commerciale depuis 2012, M. Atta ne fournit pas de détails en ce qui concerne leur distribution pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[14] Je souligne en outre que M. Atta ne fournit aucune facture ou autre preuve de transfert de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[15] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, M. Atta s'appuie sur les pièces 3 à 10 qui sont jointes à son affidavit.

[16] La pièce 3 est constituée d'une présentation commerciale de deux pages que M. Atta atteste utiliser depuis 2001. L'explication accompagnant la pièce 3 peut être résumée comme suit :

- M. Atta soutient que [TRADUCTION], « [a]u cours des cinq dernières années, Aksure a été reconnue pour son rôle de premier plan auprès de Home Depot Canada, qu'elle a secondée dans la gestion et la prestation de services de consultation, la gestion de projets, la conception et le développement d'une infrastructure matérielle et de solutions logicielles pour sa plateforme de commerce électronique (Homedepot.ca) ».
- M. Atta affirme que [TRADUCTION], « [a]u cours des cinq dernières années, la Banque Royale du Canada a embauché un consultant d'AKSURE pour aider à fournir des services de consultation en matière de paiement mobile, de services d'intégration et de services d'architecture pour des systèmes Internet ».
- M. Atta allègue que ces activités corroborent l'emploi en liaison avec les services (1) et (2) spécifiés dans l'enregistrement.

[17] La pièce 4 est constituée de documents qui feraient partie d'une présentation intitulée « Aksure Networks – Software Manufacturing » [Aksure Networks – Fabrication de logiciels].

M. Atta affirme que la présentation [TRADUCTION] « est fournie à mes clients pour les aider à accroître leurs initiatives de développement logiciel et à réduire les coûts ».

[18] Je souligne que M. Atta ne fournit aucun renseignement en ce qui concerne la distribution de ces documents pendant la période pertinente.

[19] La pièce 5 est un spécimen d'une carte professionnelle de M. Atta. La carte professionnelle arbore le logo Aksure Networks et comprend les mentions suivantes : « IT Solution Innovation » [innovation en matière de solutions de TI], « Software design and management » [conception et gestion de logiciels] et « Mobile application and eCommerce solutions » [applications mobiles et solutions de commerce électronique]. Toutefois, M. Atta ne fournit aucun renseignement en ce qui concerne la distribution de cette carte professionnelle pendant la période pertinente ou à un autre moment.

[20] La pièce 6 est une copie d'une [TRADUCTION] « proposition d'affaires récente ». La pièce 6 peut être résumée comme suit :

- M. Atta affirme que la proposition a été présentée à [TRADUCTION] « un membre du conseil d'administration/franchisé de The Keg Steakhouse et au directeur du marketing le 11 mars 2015 ». La proposition concerne un programme de fidélisation pour les commandes à emporter appelé « On the Go™ ».
- Aux pages 4 et 5 de cette pièce, le programme est décrit comme suit [TRADUCTION] :

Grâce au programme « On the Go™ », les clients ont accès au menu The Keg mobile et peuvent :

- visualiser le menu et commander à l'aide de leur appareil;
- commander, payer et convenir d'un endroit pour le ramassage; ou
- réserver une table pour un événement à venir.

Recueillir des données sur... les commandes... les clients... la météo... et d'autres facteurs susceptibles de faire augmenter/diminuer les volumes attendus.

Établir des projections/des rapports fondés sur les données recueillies.

S'apparente à un registre des activités quotidiennes, mais tenu de façon électronique, et fournit des rapports et des projections.

- La dernière page de la présentation indique que les [TRADUCTION] « Prochaines étapes » comprennent « l'élaboration d'un plan de projet à mettre en œuvre » et « le développement d'un prototype et d'un logiciel de démonstration ».

- La Marque figure au bas de chaque page, comme suit : AKSURE® NETWORKS CORPORATION.
- M. Atta allègue que cette proposition est une démonstration de la façon dont il offre l'ensemble des services (1).

[21] La pièce 7 est une photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule de M. Atta, sur laquelle la Marque figure. M. Atta allègue que la plaque d'immatriculation sert à faire la promotion d'AKSURE lorsqu'il rend visite à des clients dans le cadre de présentations commerciales.

[22] La pièce 8 est simplement constituée de la déclaration suivante, sans documents joints [TRADUCTION] :

Je détiens et je gère le site Web d'Aksure (www.aksure.com), qui est présentement en reconstruction pour soutenir la croissance de notre entreprise et nos nouvelles solutions novatrices (fin des travaux prévue en juin 2016).

Cela témoigne de mon intention continue de soutenir et d'employer ma marque de commerce AKSURE.

[23] La pièce 9 est une capture d'écran de la page de l'entreprise Aksure Networks sur le site Web www.linkedin.com.

[24] La pièce 10 est une copie d'une annonce pour Aksure Networks. Dans l'explication dont elle s'accompagne, il est fait mention d'un [TRADUCTION] « magazine d'une fondation sans but lucratif » dans le titre de la pièce, mais en dehors de cette information, M. Atta ne fournit aucun renseignement en ce qui concerne la date ou la publication de cette annonce.

ANALYSE – EMPLOI EN LIAISON AVEC LES PRODUITS

[25] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que l'affidavit de M. Atta est [TRADUCTION] « totalement insuffisant pour maintenir l'enregistrement ».

[26] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Atta ne fournit aucune preuve de la façon dont la Marque était liée à l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement *lors de leur transfert*, comme l'exige l'article 4(1) de la Loi. Bien que la Marque figure dans la boîte de dialogue du logiciel qui est représentée en pièce 1, rien n'indique

que cela aurait été porté à l'attention du client lors du transfert. En tout état de cause, je souligne que, là encore, M. Atta ne fournit aucune preuve de transferts pendant la période pertinente.

[27] Comme l'a souligné la Partie requérante, « offrir en vente » n'est pas la même chose que « vendre ». Il n'est pas suffisant, pour l'application de l'article 4(1) de la Loi, que les produits soient simplement offerts en vente au Canada [voir, par exemple, *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst); *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)]. Une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire.

[28] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le propriétaire inscrit a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[29] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

ANALYSE – EMPLOI EN LIAISON AVEC LES SERVICES

[30] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, je souligne en premier lieu qu'il n'y a aucune preuve claire de l'exécution des services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Dans les explications qui accompagnent les pièces, il est fait mention de deux clients – Home Depot Canada et la Banque Royale du Canada. Toutefois, M. Atta mentionne ces deux clients dans le contexte [TRADUCTION] « des cinq dernières années », de sorte qu'on ne sait pas très bien si des services ont été exécutés avant la période pertinente ou seulement récemment, c'est-à-dire après la période pertinente. Le genre des services exécutés n'est pas non plus précisé, car la preuve de M. Atta équivaut à une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

[31] De façon similaire, les pièces et les explications qui les accompagnent sont généralement imprécises quant à la question de savoir si une quelconque annonce des services en liaison avec la Marque a eu lieu pendant la période pertinente. À cet égard, je souligne que M. Atta indique que son site Web était [TRADUCTION] « en construction » pour une période non précisée. De

même, la plupart des documents de présentation et des autres documents produits comme pièce ne sont pas datés. À titre d'exemple, on ne sait pas très bien si la carte professionnelle fournie comme pièce 7 est représentative des cartes professionnelles utilisées par M. Atta pendant la période pertinente ni si cette carte a même déjà été distribuée.

[32] Les seuls documents produits comme pièce dont la date est manifestement comprise dans la période pertinente sont les documents de présentation en pièce 6 qui, atteste M. Atta, ont été présentés à The Keg en mars 2015. Je souligne en premier lieu qu'on ne sait pas très bien en quoi les documents de présentation, à eux seuls, correspondent à l'ensemble des services (1), comme l'allègue M. Atta. Au-delà cette simple allégation, il ne ressort pas clairement des documents de présentation eux-mêmes que la proposition équivaut à l'offre de services de [TRADUCTION] « conception de sites Web » et des services particuliers que sont les [TRADUCTION] « services de consultation informatique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, [etc]... ».

[33] Toutefois, j'admets que, lorsqu'on lui donne une interprétation large, la solution logicielle proposée pour les téléphones mobiles des clients, la gestion de données et le soutien connexe entre dans les services visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « services de conversion, d'intégration et de gestion de bases de données » et les « services de conception d'architecture de commerce électronique et de consultation ».

[34] La Partie requérante souligne que la pièce 6 [TRADUCTION] « n'indique pas si la proposition a été acceptée ni si une vente du logiciel a été réalisée ». Or, la question de savoir si la proposition a été acceptée et si une vente a été réalisée n'est pas nécessairement pertinente pour l'application des articles 4(2) et 45 de la Loi. Selon *Wenward, supra*, comme il s'agit de services, le fait que M. Atta ait annoncé ces services de conception et de consultation au moyen de sa présentation et qu'il était prêt à les exécuter au Canada est suffisant. En effet, bien que la preuve ne soit pas écrasante en l'espèce, j'estime raisonnable d'inférer de la preuve dans son ensemble que M. Atta était prêt à exécuter ces services au Canada pendant la période pertinente.

[35] La Partie requérante soutient également que la présence de la Marque au bas des pages de la présentation équivaut uniquement à l'emploi d'un nom commercial.

[36] Or, ainsi qu'il est indiqué dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), [TRADUCTION] « l'emploi d'un mot ou d'un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa » [au paragraphe 14]. En l'espèce, compte tenu de l'emplacement du symbole de marque de commerce déposée, j'estime que les clients potentiels percevraient « AKSURE® NETWORKS CORPORATION » comme représentant à la fois le nom commercial de M. Atta et la marque de commerce AKSURE employée en liaison avec les [TRADUCTION] « services de conception d'architecture de commerce électronique et de consultation » et les « services de conversion, d'intégration et de gestion de bases de données » offerts.

[37] En effet, surtout dans le contexte limité de la présente procédure en vertu de l'article 45, il est difficile de conclure que le nom commercial de M. Atta n'a pas été employé dans le but de « distinguer ... les services exécutés par [lui] des services ... exécutés par d'autres », conformément à la définition de « marque de commerce » énoncée à l'article 2 de la Loi.

[38] Par conséquent, je suis convaincu que M. Atta a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « services de conversion, d'intégration et de gestion de bases de données » et les « services de conception d'architecture de commerce électronique et de consultation » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[39] Par ailleurs, je conviens avec la Partie requérante que M. Atta n'a fourni aucun renseignement à savoir comment, où et quand les diverses pièces ont été présentées ou autrement exposées à la vue du public ou de clients potentiels. À cet égard, il convient de souligner que M. Atta n'a pas été en mesure d'attester que le site Web d'Aksure Networks a été fonctionnel à un moment *quelconque* pendant la période pertinente et qu'il n'a pas non plus fourni de captures d'écran de versions antérieures du site Web.

[40] En l'espèce, M. Atta aurait eu avantage à fournir un affidavit plus détaillé décrivant son entreprise et ses activités en rapport avec la Marque, plutôt que de laisser, pour l'essentiel, les pièces parler d'elles-mêmes.

[41] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le propriétaire inscrit a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[42] Là encore, comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[43] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 modifié afin de supprimer l'état déclaratif des produits dans son intégralité, ainsi que les services (2) et les [TRADUCTION] « services de consultation informatique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément conception, mise au point, installation, intégration, configuration, sécurité, dépannage, récupération de données, sauvegarde et gestion de systèmes informatiques, et réseaux d'ordinateurs, nommément extranets, intranet et Internet; [...]»; conception de sites Web » des services (1), selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[44] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Services de conversion, d'intégration et de gestion de bases de données; services de conception d'architecture de commerce électronique et de consultation ».

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 LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE