

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 135

Date de la décision : 2017-09-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Gowling Lafleur Henderson LLP

Partie requérante

et

**Institut européen des normes de
télécommunication**

Propriétaire inscrite

**LMC778,074 pour la marque de
commerce LTE**

Enregistrement

[1] Le 28 avril 2015, à la demande de Gowling Lafleur Henderson 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 l’Institut européen des normes de télécommunication (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC778,074 de la marque de commerce LTE (la Marque).

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

Appareils et instruments scientifiques, notamment appareils et instruments pour l’enseignement scientifique et de laboratoire, appareils et instruments optiques,

notamment, transmetteurs de signaux infra rouges et lasers, appareils et instruments de mesure, notamment, récepteurs pour recevoir, analyser et mesurer, signaux de fréquence radio et de puissance; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de messages, spécifiquement le son et l'image; appareils de radiodiffusion; appareils de télévision, notamment transmetteurs de signaux numériques et analogiques, récepteur et convertisseurs, radio, télévision; appareils et instruments de télécommunications, notamment, émetteurs de télévision et de téléphone, récepteurs et serveurs; appareils et instruments électriques, notamment, émetteurs radio et de télécommunications, d'alimentation électrique; téléphones mobiles; appareils de communication, ou instruments, pour la transmission et/ou le stockage et/ou la reproduction de texte, son, images et données, notamment, dispositifs de communications mobiles normalisés et équipements pour dispositifs de communications mobiles normalisés; récepteurs de données mobiles, notamment, dispositifs de communications mobiles normalisés et équipements pour dispositifs de communications mobiles normalisés; logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; matériel informatique et de périphérique de traitement et de transmission de données et d'information; supports d'information imprimés ou non, notamment programmes d'ordinateurs; logiciels et progiciels sur tous supports matériels, notamment, logiciels, notamment logiciels utilisés pour l'exploitation de télécommunications mobiles cellulaires, systèmes de communication de données et gestion de bases de données; supports vierges de données optiques, supports vierges de données magnétiques; supports électroniques et magnétiques codés avec des programmes informatiques pour l'exploitation des technologies de télécommunication mobile cellulaire et des systèmes de communication de données et données, notamment, documents électroniques dans le domaine des télécommunications; puces à circuits intégrés de mémoire électroniques; cartes à puce pour systèmes de téléphonie mobile; cartes à mémoire; supports et systèmes de télécommunications, notamment, câbles de télécommunication et commutateurs; bandes, disques, câbles et cartes encodées avec des programmes informatiques et/ou des données; documentation imprimée liée aux normes techniques dans le domaine des télécommunications, de la technologie de l'information, de la diffusion audio et vidéo, et leur combinaison; documentation imprimée, y compris rapports techniques, livres, revues, magazines, manuels, journaux et photographies; cahiers techniques; articles pour reliure, notamment, reliures; photographies; matériel imprimé d'instruction et d'enseignement dans le domaine des télécommunications.

[3] La Marque est également enregistrée en liaison avec les services suivants :

(1) Conseils, information et renseignements d'affaires, notamment, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; étude et élaboration des normes techniques nécessaires à la réalisation d'un marché européen unifié des télécommunications; études statistiques; comptabilité; reproduction et distribution de documents, notamment, distribution de prospectus, stockage et reproduction des textes, images et données; fourniture d'accès à des bases de données; compilation des données et systématisation d'une base de données dans le domaine des télécommunications; services de communications et de télécommunications, notamment, transmission de diffusions sur le Web et services téléphoniques sans fil, services liés aux télécommunications et à la transmission de l'information et à la transmission de données de communication,

nommément, location d'équipement de télécommunication; communications radiophoniques, téléphoniques; transmission, stockage et reproduction de texte, images et données; services de communications de données par courrier électronique; transmission d'information par télégraphe, téléphone, téléphone mobile, télex, télécopie, services postaux et câbles; communications par radio portable; conférences et communications vidéo; services d'envoi et de livraison de messages, nommément, services d'envoi et de réception de messages; services impliquant la communication par téléphone et télégramme, nommément, communications par téléphone et télégramme; transmission de données par des appareils de communication contrôlés par ordinateurs ou appareils de traitement de l'information; service de communications Internet et services de diffusion radio et télévisée; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services d'imprimerie; services de planification et publication de normes techniques dans le domaine des télécommunications; étude, élaboration et distribution de normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l'information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison; conseils et consultations en matière de télécommunications; travaux d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; services de conseils techniques et représentations professionnelles dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information; service de création et d'approbation (validation et certification) de normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l'information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison; conseils professionnels liés à la préparation de plans (non liés à la direction des affaires), nommément, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui, services de récupération de données, conception de logiciels pour autrui; conseils en matière de logiciels, matériel informatique, utilisation de logiciels et de matériel informatique, test de matériel et/ou appareils, nommément, dispositifs de communications mobiles normalisés et équipements pour dispositifs de communications mobiles normalisés; préparation, distribution et conseils (ingénierie) relatifs aux normes techniques dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l'information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison; conseil et assistance dans le domaine des télécommunications, dans le domaine commun aux télécommunications et aux technologies de l'information, dans le domaine commun aux télécommunications et à la radiodiffusion visuelle et sonore, ou leur combinaison.

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et 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 28 avril 2012 au 28 avril 2015.

[5] 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'un 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.

[6] 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 la procédure prévue à l'article 45 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 produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] S'agissant de services, la présentation d'une 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 annoncés au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Eric Kerson, un étudiant en droit à l'emploi de l'agent de la Propriétaire au dossier, souscrit le 27 novembre 2015. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Kerson affirme que, en sa qualité d'étudiant en droit, il [TRADUCTION] « prête à l'occasion assistance à l'avocat principal en droit de la propriété intellectuelle dans la coordination d'affaires touchant aux marques de commerce au pays et à l'étranger pour divers clients canadiens et étrangers ». Il explique que, aux fins de la présente procédure, il a examiné [TRADUCTION] « la demande de marque de commerce en cause, les renseignements liés à la présente procédure de radiation en vertu de l'art. 45 et divers documents fournis par la Propriétaire à l'appui de la présente procédure de radiation en vertu de l'art. 45 ». Par conséquent, il affirme qu'il a [TRADUCTION] « connaissance de toutes les questions dont il témoigne » dans son affidavit.

[10] Dans son affidavit, M. Kerson fournit les résultats de diverses recherches qu'il a effectuées sur Internet [TRADUCTION] « conformément aux directives d'un avocat principal en droit de la propriété intellectuelle » de son cabinet. À cet égard, il joint les pièces suivantes à son affidavit.

[11] Les pièces A et B se composent d'imprimés tirés du [TRADUCTION] « portail de recherche sur les marques de commerce » de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, présentant les détails de l'enregistrement de marque de commerce en cause et d'une demande de marque de commerce d'un tiers à laquelle s'oppose la Propriétaire.

[12] Les pièces C, D et E se composent de pages Web tirées du site Web de la Propriétaire que M. Kerson affirme avoir repérées en effectuant une recherche du nom de la Propriétaire dans Google. Comme l'a souligné M. Kerson, les pages Web indiquent que la Propriétaire est un organisme sans but lucratif fondé en 1988, qui compte [TRADUCTION] « plus de 800 organisations membres dans le monde entier », y compris [TRADUCTION] « les principales sociétés et organisations novatrices de R et D au monde ». Les pages Web indiquent également que la Propriétaire [TRADUCTION] « établit des normes applicables à l'échelle mondiale relatives aux technologies de l'information et des communications (TIC), y compris les technologies fixes, mobiles, radio, convergentes, de diffusion sélective et Internet ».

[13] La pièce F est un imprimé tiré du site Web de la Propriétaire décrivant le [TRADUCTION] « projet de partenariat de troisième génération » (3GPP). Cette page Web indique que le 3GPP réunit sept organismes régionaux d'élaboration de normes — dont la Propriétaire — ainsi que des associations commerciales et [TRADUCTION] « plusieurs centaines de sociétés ». Comme l'a souligné M. Kerson, la page Web indique que le 3GPP [TRADUCTION] « a été établi en 1998 dans le but d'élaborer des spécifications pour les communications mobiles évoluées », plus précisément des [TRADUCTION] « rapports et spécifications applicables à l'échelle mondiale se rapportant à un système mobile de troisième génération fondé sur les réseaux centraux évolués du système mondial de communication avec les mobiles (GSM^{MC}) et sur les technologies d'accès radio avec lesquelles ils sont compatibles ».

[14] Les pièces G à K sont des imprimés tirés du site Web du 3GPP; M. Kerson affirme qu'il a accédé à ce site au moyen d'un hyperlien présenté sur le site Web de la Propriétaire. Comme l'a souligné M. Kerson, la page Web en pièce I indique que, en 2008, le 3GPP a établi des spécifications pour la technologie LTE, qui signifie « Long Term Evolution » [évolution à long terme]. Je souligne que la page Web indique que la technologie LTE est un nouveau [TRADUCTION] « réseau d'accès », qui est [TRADUCTION] « simplement un réseau de stations de base, utilisant un nœud B évolué (eNB), qui génère une architecture plate ».

[15] Comme l'a également souligné M. Kerson, la page Web en pièce J indique que la Propriétaire a fait enregistrer LTE comme marque de commerce [TRADUCTION] « au profit des Partenaires du 3GPP », qui ont convenu que les fabricants et les fournisseurs de services peuvent présenter la Marque sur leur équipement et leur documentation pour indiquer que leurs produits sont fondés sur les spécifications du 3GPP. La page Web indique également que tout emploi de la Marque est assujéti à l'approbation de la Propriétaire et [TRADUCTION] « peut être surveillé par [la Propriétaire] ou en son nom ». M. Kerson souligne également la présence d'une déclaration faite dans la page Web indiquant que tout [TRADUCTION] « emploi abusif de [la Marque] décelé par un membre de la communauté du 3GPP doit être porté à l'attention du titulaire de la marque de commerce ».

[16] M. Kerson affirme que la Marque doit être employée [TRADUCTION] « sous la surveillance et le contrôle de la Propriétaire »; cependant, je souligne que les pages Web

produites en pièce ne renferment pas cette déclaration explicite à l'égard des caractéristiques ou de la qualité des produits et des services devant être fournis en liaison avec la Marque. La page Web en pièce J indique plutôt que la permission d'employer la Marque [TRADUCTION] « n'implique ou ne suppose aucune certification délivrée par [la Propriétaire] ou la communauté du 3GPP indiquant que les produits ou les services des fabricants ou des fournisseurs de services sont effectivement conformes aux spécifications du 3GPP. Elle a simplement et uniquement pour but de servir de référence aux usagers, aux exploitants de réseaux et aux autres fabricants et fournisseurs de services. »

[17] L'imprimé en pièce K est intitulé « Guidance for the use of the LTE logo » [Directives pour l'emploi du logo LTE] (Guide d'emploi du logo LTE). Il reprend l'information fournie en pièce J et illustre la manière de présenter la Marque sous forme figurative sur différents arrière-plans [TRADUCTION] « pour s'assurer que [le logo] demeure suffisamment en évidence ». Je souligne que ce document ne traite pas des caractéristiques ou de la qualité des produits ou des services auxquels la Marque sera liée.

[18] Les pièces L à V contiennent des communiqués de presse et d'autres articles promotionnels et pages Web tirés de plusieurs sites Web différents. M. Kerson explique qu'il a accédé aux pages Web produites en pièce en cliquant sur les hyperliens présentés dans une pièce jointe à un courriel qui lui a été fournie par [TRADUCTION] « un avocat principal » de son cabinet. À cet égard, M. Kerson affirme que, [TRADUCTION] « [s]elon ma compréhension, ces hyperliens ont été compilés par la Propriétaire et ont été fournis à la Propriétaire par divers partenaires du 3GPP et par le service du marketing de la Propriétaire en septembre 2015, comme preuve de l'emploi de la marque de commerce LTE au Canada conformément aux directives fournies en pièce "K" ci-dessus ».

[19] Les pages Web et les articles précis qui sont joints à l'affidavit de M. Kerson à cet égard sont les suivants :

- La pièce L est un communiqué de presse intitulé « Ericsson selected to build LTE network for Rogers » [Ericsson choisie en vue de créer un réseau LTE pour Rogers], daté du 28 avril 2011, et extrait du site Web accessible au *www.ericsson.com*. Comme l'a souligné M. Kerson, l'article désigne LTE comme étant [TRADUCTION] « la prochaine

génération de technologies de communication mobile ». Je souligne que l'article mentionne le [TRADUCTION] « rôle de chef de file d'Ericsson en matière de technologie LTE » et affirme qu'Ericson [*sic*] a conclu quatre contrats liés à la technologie LTE avec des [TRADUCTION] « exploitants de premier plan » en Amérique du Nord.

- La pièce M est un autre communiqué de presse tiré du site Web d'Ericson [*sic*], intitulé « Canadian TELUS to offer advanced multimedia experience with Ericsson » [TELUS Canada offrira une expérience multimédia évoluée en collaboration avec Ericsson] et daté du 28 novembre 2013. L'article indique qu'Ericsson [TRADUCTION] « a signé un important contrat avec TELUS pour la mise au point et le déploiement d'un sous-système multimédia IP (IMS), le fondement des services de communication sur LTE et d'autres accès ». L'article affirme également que la mise en œuvre de la technologie IMS permettra à TELUS d'offrir [TRADUCTION] « des services convergents évolués d'appels voix, données et vidéo sur les réseaux filaires et sans fil aux clients de tout le Canada ». En particulier, les services [TRADUCTION] « Voix sur LTE (VoLTE) » et [TRADUCTION] « appels vidéo sur LTE » sont mentionnés comme services que TELUS sera en mesure d'offrir.
- La pièce N est un troisième article non daté tiré du site Web d'Ericson [*sic*], extrait le 13 novembre 2015. L'article a pour titre « Rogers, Canada: Innovation takes the lead » [Rogers, Canada : l'innovation prend les devants] et pour sous-titre « Rogers first in Canada to upgrade its network to LTE with an Evolved Packet Core, introducing faster mobile broadband speeds » [Rogers, la première au Canada à mettre son réseau LTE à niveau avec une solution Evolved Packet Core, proposant de plus grandes vitesses à large bande mobile]. Comme l'a souligné M. Kerson, l'article indique que [TRADUCTION] « l'introduction de la technologie LTE a été réalisée en partenariat avec Ericsson, qui a fourni une solution de bout en bout, y compris des services ». L'article mentionne que Rogers sera en mesure d'offrir à ses clients des [TRADUCTION] « services mobiles à large bande sur le réseau LTE » et des [TRADUCTION] « services vocaux sur les téléphones intelligents LTE » et qu'elle [TRADUCTION] « envisage la technologie VoLTE » comme [TRADUCTION] « prochaine étape dans la mise au point de son réseau LTE ».

- La pièce O est un communiqué de presse intitulé « Bell first in North America to introduce Tri-band LTE Advanced, the fastest mobile network technology available » [Bell, la première en Amérique du Nord à introduire la technologie LTE Advanced tri-bande, la technologie de réseau mobile la plus rapide disponible], tiré du site Web accessible au *www.bce.ca*. Daté du 13 août 2015, l'article annonce que Bell [TRADUCTION] « lancera la technologie LTE-A tri-bande » dans quatre villes canadiennes.
- La pièce P est un autre communiqué de presse tiré du site Web de BCE, intitulé « Bell to launch new global 4G LTE MiFi by Novatel Wireless in Canada » [Bell lancera la nouvelle technologie mondiale 4G LTE MiFi de Novatel Wireless au Canada]. Daté du 19 mai 2015, l'article annonce que le nouveau point d'accès sans fil de Novatel sera lancé en collaboration avec Bell Mobility sur [TRADUCTION] « le plus grand réseau 4G LTE au Canada », précisant que [TRADUCTION] « le service 4G LTE de Bell dessert 91 % de la population canadienne ».
- La pièce Q est un troisième communiqué de presse tiré du site Web de BCE, intitulé « Bell acquires 2500 MHz spectrum to further accelerate mobile broadband » [Bell acquiert le spectre des bandes 2500 MHz en vue d'accélérer la technologie de large bande mobile] et daté du 12 mai 2015. Comme l'a souligné M. Kerson, l'article mentionne [TRADUCTION] « la poursuite du déploiement par Bell des services mobiles 4G LTE (technologie d'évolution à long terme de quatrième génération) auprès des entreprises et des consommateurs canadiens sur les marchés urbains et ruraux dans tout le pays ».
- La pièce R est un article non daté intitulé « Get on Canada's largest LTE network. LTE Advanced, the world's fastest mobile technology » [Accédez au plus grand réseau LTE au Canada. LTE Advanced, la technologie mobile la plus rapide au monde], extrait du site Web accessible au *network.bell.ca* le 13 novembre 2015. Bien que M. Kerson affirme que l'article a été publié [TRADUCTION] « environ en février 2015 », je souligne que l'article lui-même mentionne des événements qui sont survenus six mois plus tard. L'article indique que Bell [TRADUCTION] « a lancé la technologie LTE Advanced » au

Canada en février 2015 et [TRADUCTION] « a déployé la prochaine génération de la technologie LTE Advanced » au Canada en août 2015, et que [TRADUCTION] « le réseau LTE de Bell rejoint maintenant plus de 31 millions de Canadiens ». De plus, la page Web annonce divers [TRADUCTION] « appareils compatibles avec LTE et LTE Advanced », comme le « Samsung Note 5 LTE Advanced », la [TRADUCTION] « tablette Sony Xperia Z2 LTE » et la [TRADUCTION] « clé turbo HUA WEI LTE E8372 avec point d'accès Internet ». Je souligne que la Marque n'est pas présente sur les appareils illustrés dans cette page Web.

- La pièce S est un article intitulé « Rogers customers will be the first in Canada to experience LTE-Advanced » [Les clients de Rogers seront les premiers au Canada à profiter de la technologie LTE-Advanced], daté du 24 octobre 2014, et extrait du site Web accessible au *redboard.rogers.com*. L'article indique que, le jour où il a été publié, Rogers [TRADUCTION] « a déployé la prochaine évolution de la technologie sans fil, LTE-Advanced, auprès de clients de 12 villes ». L'article désigne la [TRADUCTION] « technologie LTE-Advanced » comme étant [TRADUCTION] « la plus récente et la meilleure technologie de réseau disponible à ce jour », soulignant qu'elle permettra aux clients des services sans fil de [TRADUCTION] « télécharger et diffuser en continu en direct encore plus rapidement sur les téléphones mobiles et les tablettes ». L'article est suivi de commentaires publiés entre le 24 octobre 2014 et le 28 septembre 2015 par plusieurs personnes qui semblaient se trouver au Canada.
- La pièce T est une page Web intitulée « Network Coverage » [Couverture du réseau] extraite du site Web accessible au *rogers.com*, le 13 novembre 2015. La page Web annonce les [TRADUCTION] « vitesses constantes et incroyables de la technologie LTE de Rogers » et présente une carte du Canada dont les régions ayant la couverture « LTE » sont ombragées. La page Web présente également la technologie VoLTE (Voix sur LTE), indiquant que [TRADUCTION] « les clients de Rogers peuvent maintenant faire des appels vocaux et vidéo HD de haute qualité et profiter de vitesses supérieures ».
- La pièce U est un autre article tiré du site *redboard.rogers.com*, intitulé « Rogers takes LTE network into high gear » [Rogers fait passer le réseau LTE à la vitesse grand V] et

daté du 20 novembre 2013. Comme l'a souligné M. Kerson, l'article indique que Rogers a fait [TRADUCTION] « des investissements importants pour offrir le réseau LTE le plus rapide au Canada ». L'article mentionne également qu'un [TRADUCTION] « appareil LTE » est nécessaire pour [TRADUCTION] « accéder aux vitesses les plus rapides ». Je souligne que l'article est suivi d'un commentaire publié le 24 novembre 2013.

- La pièce V est un communiqué de presse intitulé « Sierra Wireless AirPrime modules selected by Itron for smart gas metering deployments in Europe » [Les modules AirPrime de Sierra Wireless choisis par Itron pour le déploiement de compteurs de gaz intelligents en Europe], extrait du site Web accessible au www.sierrawireless.com. M. Kerson affirme que, [TRADUCTION] « selon mon interprétation de cette page Web, lorsque cet article a été publié sur le Web, le 2 août 2011, Sierra Wireless, une société canadienne, offrait des modules sans fil intégrés qui étaient compatibles avec divers réseaux LTE à travers les États-Unis ». Cependant, dans les faits, l'article produit en pièce présente la date et le lieu d'origine [TRADUCTION] « Vancouver, Canada-4 novembre 2015 » et se rapporte à un déploiement futur de modules de connectivité cellulaire à travers l'Europe. Les seules mentions de LTE concernent la [TRADUCTION] « technologie LTE-M » et le [TRADUCTION] « processus de définition de la norme LTE-M » pour des [TRADUCTION] « réseaux LTE-M » qui n'étaient pas encore disponibles. Je souligne également que l'adresse du site Web se trouvant au bas de l'imprimé ne correspond pas à l'hyperlien cité par M. Kerson.

ANALYSE

[20] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que M. Kerson avait une [TRADUCTION] « connaissance personnelle et directe de la Preuve de la Propriétaire », parce qu'il [TRADUCTION] « a obtenu la preuve présentée sous serment au moyen d'une série de recherches sur le Web qu'il a effectué lui-même » et parce qu'il [TRADUCTION] « a examiné en détail » tous les documents et renseignements.

[21] Cependant, rien n'indique dans l'affidavit de M. Kerson qu'il a été à un moment quelconque un dirigeant ou un administrateur, ou même un employé, de la Propriétaire. Rien

n'indique non plus qu'il a personnellement participé aux activités de la Propriétaire ou qu'il a eu accès aux dossiers de sa société. M. Kerson indique plutôt qu'il a obtenu des renseignements en effectuant des recherches sur Internet et en lisant des articles et des annonces trouvés sur des sites Web publics. Par conséquent, le contenu de l'affidavit de M. Kerson ne découle pas de sa propre connaissance; il repose tout au plus sur des renseignements et des croyances. Bien que M. Kerson puisse avoir une connaissance personnelle de l'existence et de l'emplacement des pages Web qu'il a lues, il ne semble pas être en mesure de confirmer l'exactitude du contenu des sites Web d'après sa propre connaissance.

[22] Dans les circonstances, les déclarations de M. Kerson à propos de la Propriétaire, de ses licenciés et de leur emploi de la Marque en liaison avec des produits ou des services particuliers constituent une preuve par oui-dire, tout comme les renseignements contenus dans les pages Web jointes à son affidavit.

[23] Cette preuve par oui-dire est à première vue inadmissible, sauf si elle satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)]. Il convient généralement d'appliquer ces critères moins rigoureusement dans le contexte sommaire de la procédure prévue à l'article 45 que dans une procédure accusatoire visant à déterminer les droits de parties opposées. Néanmoins, je ne suis pas convaincue que les critères de la nécessité et de la fiabilité ont été satisfaits en l'espèce.

[24] En particulier, la Propriétaire n'a pas expliqué pourquoi sa preuve devait être présentée par l'entremise d'un étudiant en droit à l'emploi de son agent ni pourquoi une personne ayant une connaissance directe des activités de la Propriétaire et de son emploi de la Marque n'a pas été en mesure de fournir la preuve en question.

[25] En outre, M. Kerson n'indique pas les motifs qui l'ont porté à croire que les renseignements qu'il a trouvés sur Internet sont fiables. D'ailleurs, M. Kerson emploie dans la majorité de ses déclarations à propos de la Propriétaire et de la Marque une expression comme [TRADUCTION] « selon mon interprétation de cette page Web » ou [TRADUCTION] « d'après ce que je comprends ».

[26] En ce qui concerne la [TRADUCTION] « compréhension » de M. Kerson selon laquelle les adresses de sites Web fournies par un autre [TRADUCTION] « avocat » de son cabinet ont bien été compilées par la Propriétaire, j'estime que cette explication ne corrobore pas la fiabilité des pièces en l'espèce. En particulier, les renseignements fournis par M. Kerson indiquent que les hyperliens qu'il a reçus ont été fournis à la Propriétaire par divers partenaires du 3GPP et par son service du marketing en septembre 2015, comme preuve d'emploi de la Marque au Canada conformément au Guide d'emploi du logo LTE. Cependant, M. Kerson n'indique pas si la Propriétaire a vérifié le contenu des pages Web d'une quelconque façon, ni même si elle a confirmé que ce contenu est demeuré inchangé entre la date à laquelle les hyperliens ont été fournis en septembre 2015 et la date à laquelle M. Kerson a imprimé les pages Web deux mois plus tard. En effet, je souligne une incohérence évidente entre l'identification qu'a faite M. Kerson de la pièce V et le contenu réel des pages reproduites dans cette pièce.

[27] De plus, M. Kerson lui-même ne semblerait pas être en mesure, de par ses fonctions ou son expérience, d'évaluer l'exactitude des renseignements présentés dans les pages Web ou de confirmer que tout emploi de la Marque montré dans les pages Web est, effectivement, autorisé par la Propriétaire.

[28] Dans les circonstances, la Propriétaire n'a pas établi la nécessité de présenter sa preuve par la voie d'un affidavit d'un étudiant en droit à l'emploi de son agent ni la fiabilité de la preuve produite. J'estime par conséquent que la preuve en l'espèce tient du oui-dire et est inadmissible.

[29] Quoi qu'il en soit, même si on la considère dans son ensemble, la preuve de M. Kerson a une valeur probante limitée.

[30] À cet égard, je souligne premièrement qu'aucun des articles ni aucune des pages Web fournis comme [TRADUCTION] « preuve d'emploi de la marque de commerce LTE au Canada » n'établissent une vente ou un autre transfert des produits visés par l'enregistrement par la Propriétaire pendant la période pertinente.

[31] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que les communiqués de presse et les annonces produits en pièce [TRADUCTION] « démontrent clairement que les partenaires organisationnels de la Propriétaire ont offert en vente des téléphones mobiles et des services de

réseaux de télécommunications commercialisés sous la Présente Marque de commerce au Canada pendant la période pertinente de trois ans ». En particulier, la Propriétaire attire l'attention sur la pièce R en tant [TRADUCTION] « qu'annonce Web du partenaire organisationnel Bell Canada de la Propriétaire offrant des téléphones mobiles ... commercialisés sous la Présente Marque de commerce au Canada ». Cependant, il semble que cet article ait été publié *après* la période pertinente, étant donné qu'il mentionne que Bell a déployé certaines technologies en août 2015. De plus, l'annonce ne montre pas la Marque présentée sur l'un quelconque des téléphones mobiles illustrés ou sur leur emballage.

[32] En ce qui concerne la Marque qui fait partie des noms de produits énumérés dans l'annonce, abstraction faite de la variation possible, rien n'indique que la présentation de la Marque de cette manière était liée à l'un quelconque des téléphones mobiles ou autres [TRADUCTION] « appareils compatibles avec la technologie LTE et LTE Advanced » annoncés *lors du transfert*. Bien que la série d'articles jointe à l'affidavit de M. Kerson mentionne des [TRADUCTION] « téléphones intelligents LTE » et des [TRADUCTION] « appareils LTE », la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de la manière dont la Marque a été présentée en liaison avec ces appareils lors de la vente ou du transfert dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente ou à tout autre moment.

[33] Deuxièmement, presque toutes les pièces fournies comme [TRADUCTION] « preuve d'emploi de la marque de commerce LTE au Canada » portent une date qui n'est pas comprise dans la période pertinente. Les pièces M, S et U font exception.

[34] L'article en pièce M indique qu'Ericsson mettra au point et déploiera un sous-système multimédia qui permettra à TELUS d'offrir la technologie [TRADUCTION] « voix sur LTE (VoLTE) » et des [TRADUCTION] « appels vidéo sur LTE ». Cependant, comme je l'ai souligné ci-dessus, lorsqu'il s'agit de services, l'annonce à elle seule n'est pas suffisante pour établir l'emploi; les services doivent, à tout le moins, être offerts et pouvoir être exécutés au Canada au moment de l'annonce [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É)]. En l'espèce, l'article produit en pièce donne à penser que TELUS n'offrait pas encore les services de VoLTE et de vidéo sur LTE.

[35] Les pièces S et U annoncent la fourniture par Rogers d'un réseau LTE et de la technologie de réseau sans fil LTE-Advanced. Cependant, la fourniture d'un réseau de télécommunications ou de technologies de télécommunications ne fait pas partie des services énumérés dans l'enregistrement en cause. Si la fourniture de réseaux ou de technologies de télécommunications correspond à l'un quelconque des services visés par l'enregistrement — comme la « location d'équipement de télécommunication » ou la « transmission de diffusions sur le Web et services téléphoniques sans fil », ou l'un quelconque des autres services visés par l'enregistrement impliquant de transmettre de l'information ou des données par des moyens précis — cela ne ressort pas clairement de l'annonce. De plus, dans ses représentations, la Propriétaire ne fait aucun effort pour établir une correspondance entre l'un quelconque des services précis qui sont mentionnés dans ces articles et l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. En conséquence, même si la présentation de la Marque dans ces articles peut être considérée comme un emploi de la Marque dans l'annonce, je ne suis pas convaincue que cette annonce se rapporte à l'un quelconque des services précis qui sont visés par l'enregistrement.

[36] De plus, dans la mesure où les articles produits en pièce démontrent, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, qu'un réseau LTE était disponible au Canada pendant la période pertinente et avait été déployé auprès de la plupart des Canadiens en date de mai 2015, je ne suis pas disposée à inférer de cette seule preuve que la Marque a été employée en liaison avec l'un quelconque des produits ou des services visés par l'enregistrement, au sens de la Loi, pendant la période pertinente.

[37] Enfin, la preuve ne vise pas à établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire elle-même, mais plutôt par d'autres entités que la Propriétaire désigne dans ses représentations comme étant des [TRADUCTION] « partenaires organisationnels ». Cependant, il n'apparaît pas clairement que tout emploi de la Marque par ces entités s'appliquerait au profit de la Propriétaire.

[38] À cet égard, selon l'article 50(1) de la Loi, pour que l'emploi de la Marque par ces partenaires organisationnels s'applique au profit de la Propriétaire, la Propriétaire doit « contrôle[r], directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services » fournis en liaison avec la Marque employée sous licence.

[39] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie d'un contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [selon *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248].

[40] En l'espèce, la preuve ne renferme pas d'attestation claire de la part de la Propriétaire indiquant qu'elle exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits et des services fournis en liaison avec la Marque. Bien que M. Kerson affirme que la *Marque* doit être employée [TRADUCTION] « sous la surveillance et le contrôle de la Propriétaire », il n'affirme pas que *les caractéristiques ou la qualité des produits et des services* doivent faire l'objet d'un contrôle par la Propriétaire.

[41] De plus, la Propriétaire n'a pas fourni de copie d'un accord de licence quelconque prévoyant le contrôle exigé. Bien que M. Kerson ait obtenu une copie du Guide d'emploi du logo LTE sur Internet, le Guide d'emploi du logo LTE ne traite pas des caractéristiques ou de la qualité des produits et des services devant être fournis sous la Marque.

[42] Enfin, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre autrement que la Propriétaire a exercé le contrôle exigé. Dans ses représentations, la Propriétaire soutient que sa politique d'emploi de sa marque de commerce [TRADUCTION] « stipule clairement que tout emploi de la Présente Marque de commerce est assujéti à l'approbation initiale et continue de la Propriétaire et peut être révoqué ». Cependant, rien n'indique dans la preuve que cette approbation serait subordonnée aux caractéristiques ou à la qualité des produits ou des services du licencié. En effet, l'avis de non-responsabilité présenté sur le site Web du 3GPP (pièce J), indiquant que la permission d'employer la Marque n'implique *aucune* certification de la conformité aux spécifications du 3GPP, donne à penser que la Propriétaire pourrait ne pas avoir exercé de contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits et des services fournis sous la Marque.

[43] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que tout emploi de la Marque par les partenaires organisationnels de la Propriétaire s'applique au profit de la Propriétaire.

[44] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des produits et des services visés par l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[45] De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi.

DÉCISION

[46] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Nelligan O'Brien Payne LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE