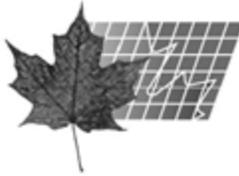


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 48

Date de la décision : 2020-05-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

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

Trademark Factory International Inc.

Partie requérante

Et

Sea Tow Services International, Inc.

Propriétaire inscrite

LMC870,561 pour SEA TOW &

Enregistrements

Design et

LMC870,562 pour SEA TOW

[1] À la demande de Trademark Factory International Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis, le 13 février 2017, des avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Sea Tow Services International, Inc. (la Propriétaire), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC870,561 pour la marque de commerce SEA TOW & Design (la Marque figurative) et l’enregistrement

n° LMC870,562 pour la marque de commerce SEA TOW (la Marque nominale) (collectivement, les Marques). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :



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

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services de relèvement hydrographique dans les marinas, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers, services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques.

(3) Services de cartographie marine et de consultation en la matière.

(4) Plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, notamment quais flottants; livraison de carburants et d'autres fournitures par bateau.

[3] Bien qu'elle ne soit pas formulée de façon identique, à l'exception des services (2) ci-dessus, la Marque nominale est enregistrée en liaison avec en grande partie les mêmes services, comme suit :

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation,

services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services de relèvement hydrographique dans les marinas, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers, services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés; plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, notamment quai flottant; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau; services de cartographie marine et consultation connexe.

[4] Les avis enjoignaient la Propriétaire de fournir la preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada, à un moment quelconque entre le 13 février 2014 et le 13 février 2017, en liaison avec les services spécifiés dans les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis ces dates.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

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 déclarations sur l'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 le 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits sensiblement identiques de Joseph Frohnhoefer III, souscrit le 12 septembre 2017, à Southold, New York, États-Unis (l'Affidavit).

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites; toutefois seule la Propriétaire a présenté des observations à une audience.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] L'Affidavit peut se résumer comme suit :

- M. Frohnhoefer est le premier dirigeant de la Propriétaire [au para 1].
- La Propriétaire offre divers services liés à l'aide, à la sécurité et à la formation des plaisanciers [au para 2]. Les services d'aide à la navigation de plaisance de la Propriétaire comprennent le remorquage, les chutes de carburant, l'utilisation d'une batterie d'appoint pour faire démarrer, le désempêchement et les levée d'interdiction de vol couvertes, ainsi que l'accès à des experts et à l'aide à la navigation [aux para 5 à 7].
- La Propriétaire offre des adhésions qui aux membres un accès à une telle aide en mer; la Propriétaire comptait plus de 200 membres ayant des adresses canadiennes à la fin de la période pertinente [aux para 7, 10, 22 à 24, Pièces A à D, H].
- Les adhésions sont assujetties à une entente d'adhésion SEA TOW (l'Entente) [aux para 8 et 9, Pièce B].
- Tous les membres reçoivent une carte de membre qui présente les Marques, ainsi que les coordonnées pour obtenir de l'aide [au para 10].

- La Propriétaire a envoyé des rappels de renouvellement d'adhésion aux membres pendant la période pertinente, y compris aux membres situés au Canada [au para 13]. Ces rappels de renouvellement comprenaient un aperçu des avantages d'adhésion [Pièce D].
- La Propriétaire exploite un site Web (*www.seatow.com*) et une application mobile téléchargeable, au moyen de laquelle la Propriétaire décrit et annonce ses services et les avantages d'adhésion [aux para 7, 15, 16, 25 à 30, Pièces A, E, F, I à K]. Les Marques sont présentées dans l'ensemble du site Web et de l'application.
- L'application mobile offre en particulier des prévisions météorologiques, des prévisions de marée, des fonctions de compas et de compteur de vitesse, la longitude et la latitude, et [TRADUCTION] « une assistance en mer en une seule touche directement par l'intermédiaire du centre de répartition 24 heures de Sea Tow » [au para 30].
- Les membres de SEA TOW sont admissibles à des rabais de tiers et à des offres spéciales, comme des rabais pour la location de voitures de Budget [au para 18, Pièce G].
- Pendant la période pertinente, la Propriétaire a annoncé ses services, y compris des webinaires liés à la navigation de plaisance et d'autres programmes éducatifs, à ses membres par courriel et lettres d'information électroniques [aux para 31 et 32, Pièce K].

ANALYSE

[11] D'entrée de jeu, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que les Marques ont été présentées dans tout le matériel d'adhésion de la Propriétaire, le site Web, l'application mobile et d'autres communications électroniques et de plus que du tel matériel a été consulté ou distribué au Canada pendant la période pertinente.

[12] La question principale dans ce cas est de savoir si, à tout le moins, les services annoncés en liaison avec les Marques ont été offerts et disponibles pour être exécutés *au Canada* [selon *Wenward*, précité].

[13] À cet égard, je remarque que M. Frohnhoefer fait référence aux services offerts par la Propriétaire aux « membres canadiens » tout au long de son affidavit. Par exemple,

M. Frohnhoefer atteste que, en plus de remorquer des bateaux en panne pour les membres SEA TOW, la Propriétaire [TRADUCTION] « offre, a offert et fourni aux *membres canadiens* pendant la Période pertinente, les services d'assistance suivants [...] a. le sauvetage et la récupération; b. la récupération des navires; c. le nettoyage de déversements et le nettoyage environnemental; et d. l'intervention à la catastrophe » [au para 14, soulignement ajouté].

[14] La formulation de M. Frohnhoefer ne permet pas de savoir si ces services d'aide autres que le remorquage ont réellement été offerts dans les eaux canadiennes, étant donné qu'il se concentre sur les personnes à qui les services ont été offerts ou fournis (c.-à-d., les « membres canadiens ») plutôt que sur le point le plus saillant de l'endroit où les services ont été exécutés ou disponibles (p. ex., « dans les eaux canadiennes »).

[15] Cela ne semble pas être un cas où « membres canadiens » est utilisé comme abréviation pour « membres au Canada », puisque M. Frohnhoefer fait la distinction entre « membres canadiens » et « personnes au Canada » ailleurs dans son affidavit [par exemple, au paragraphe 29 en ce qui concerne les personnes qui ont téléchargé l'application mobile SEA TOW pendant la période pertinente].

[16] Cette question est abordée plus en détail ci-dessous dans le contexte de mon analyse concernant chacun des services enregistrés. Lorsque cela est pertinent et nécessaire, je vais donner un aperçu de la preuve de la Propriétaire.

[17] Je remarque qu'étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales, les enregistrements seront modifiés afin de supprimer ces services enregistrés pour lesquels l'emploi n'a pas été démontré.

Services éducatifs; services d'information en ligne

[18] La Partie requérante n'a fait aucune assertion spécifique aux « services éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité nautique » ou aux [TRADUCTION] « services d'information en ligne, nommément information sur la navigation ».

[19] Je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire qu'elle a fourni de tels services par divers moyens, notamment par l'entremise de son site Web, d'applications mobiles et de

communications électroniques. De plus, ces moyens présentaient les Marques et étaient accessibles à partir du Canada pendant la période pertinente.

[20] À ce titre, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi des Marques en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Publications, nommément revues

[21] En ce qui concerne les « publications, nommément magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers », la Partie requérante soutient que l'emploi de la Marque n'a pas été démontré puisque l'Affidavit ne mentionne aucun « magazine ».

[22] Toutefois, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que les bulletins électroniques SEA TOW qui ont été mis en évidence relèvent de la portée de ces services enregistrés. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi des Marques en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services d'association

[23] En ce qui concerne les « services d'association, nommément promotion des intérêts de plaisanciers », la Partie requérante soutient que, comme l'Affidavit ne mentionne pas expressément ces services, il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada.

[24] Toutefois, comme les services doivent être interprétés de façon plus vaste, je suis d'accord avec la Propriétaire que, de façon cumulativement, les services d'information sur la navigation de plaisance offerts aux membres par l'entremise du site Web de la Propriétaire, de l'application mobile et des communications électroniques représentent la prestation de tels [TRADUCTION] « services d'association » au cours de la période pertinente au Canada.

[25] Comme les Marques figurent dans les documents exposés, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services aux membres; Services de voyage

[26] Pour ce qui est des « services aux membres, nommément offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés d'assurance » et « services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit », M. Frohnhoefer cite le paragraphe 18 suivant de l'Affidavit :

[TRADUCTION]

Les membres actifs de SEA TOW étaient et sont admissibles à des rabais et à des offres spéciales dans les marinas de tiers, les quais de ravitaillement en combustibles, les installations de réparation, les hôtels et d'autres endroits lorsqu'ils ont présenté et présentent leur carte de membre. Par exemple, les membres de SEA TOW, y compris les membres canadiens, ont reçu et reçoivent 20 % de rabais sur la location de voitures chez Budget [...]

[27] M. Frohnhoefer atteste que les rabais des membres ont été publiés sur le site Web de la Propriétaire et au moyen de courriels envoyés aux membres de SEA TOW, [TRADUCTION] « y compris aux membres canadiens » [aux para 19 et 20, Pièce G].

[28] À l'audience, la Propriétaire a également attiré l'attention sur la demande de renouvellement de l'adhésion envoyée à un membre ayant une adresse canadienne [Pièce D]. La page 2 de la demande fait référence aux programmes de fidélisation et aux rabais offerts aux membres, comme les suivants :

[TRADUCTION]

ÉCONOMIES dans des entreprises locales et sur les marques nationales grâce au Sea Tow Advantage Network™. Découvrez où vous pouvez présenter votre carte de membre [...] à seatow.com/deals.

[29] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait remarquer que la capture d'écran à l'appui présentée au paragraphe 18 de l'Affidavit fait référence à des [TRADUCTION] « aubaines nationales ». Elle soutient que l'on doit conclure que ce terme fait référence aux rabais disponibles uniquement aux États-Unis.

[30] En effet, rien n'indique clairement que les [TRADUCTION] « marques nationales » ou les [TRADUCTION] « aubaines locales » susmentionnées comprennent des franchisés tiers, des partenaires ou des emplacements *au Canada*. Bien que le besoin de [TRADUCTION] « présenter votre carte » n'ait peut-être pas été une exigence en personne, la Pièce D ne réfute pas l'interprétation de la preuve par la Partie requérante et je remarque que même l'exemple de location de voitures chez Budget ne précise pas si cela comprend des locations à rabais disponibles au Canada.

[31] Dans *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895 [*Hilton*] (mentionné plus loin), la preuve a montré que les Canadiens ont fait des réservations de chambres d'hôtel en ligne à partir du Canada, à partir desquelles ils ont obtenu des points de récompense pouvant être utilisés dans les hôtels situés au Canada [au para 100]. Dans ce cas, la Propriétaire demande essentiellement au registraire de faire des hypothèses et de spéculer sur la nature des avantages qu'une personne peut avoir au Canada pendant la période pertinente. Toutefois, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur de tels avantages, car on ne peut s'attendre à ce que le registraire fasse des hypothèses ou connaisse la nature de l'entreprise d'un propriétaire de marque de commerce ou les pratiques et expériences de cette entreprise [voir *SC Johnson & Son, Inc c Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1^{re} inst), à 37].

[32] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « services aux membres » et les « services de voyages » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services financiers

[33] En ce qui concerne les « services financiers, nommément services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation », la Partie requérante soutient que, comme l'Affidavit ne mentionne pas ce service, il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada.

[34] À l'audience, la Propriétaire a encore attiré l'attention sur la demande de renouvellement de l'adhésion à la Pièce D. En particulier, l'un des [TRADUCTION] « rabais de fidélité » indiqués à la page 2 de la demande est indiqué comme suit :

[TRADUCTION]

Sea Loans® – Bénéficiez de tarifs avantageux, plus de la documentation gratuite de la Garde côtière américaine et un renouvellement gratuit de l'adhésion à Sea Tow à la clôture d'un prêt.

[35] Encore une fois, la Propriétaire demande essentiellement que le registraire spécule dans une certaine mesure, puisque M. Frohnhoefer n'affirme pas en fait que les rabais et autres programmes indiqués étaient offerts aux membres au Canada pendant la période pertinente. M. Frohnhoefer déclare plutôt simplement que la lettre est représentative des lettres de renouvellement envoyées aux membres canadiens et laisse la pièce parler d'elle-même.

[36] À mon avis, surtout dans les cas comme celui-ci où la disponibilité de certains services peut différer d'une administration à l'autre, il est important qu'un auteur d'un affidavit fournisse des détails sous serment clairs sur la disponibilité de ses services au Canada afin que le registraire puisse conclure si des avantages au Canada sont [TRADUCTION] « concrets » et [TRADUCTION] « importants » [voir *Hilton* au para 90; et *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042 à 80 (appel en instance)].

[37] Quoiqu'il en soit, en l'absence d'autres détails concernant ce programme « Sea Loans® », il n'est pas clair qu'il correspond aux services enregistrés de « services de financement par emprunt » ou de « prêt ». Au mieux, le programme semble relever des services de rabais ou de fidélité « aux membres » enregistrés. Toutefois, comme dans le cas des « services aux membres » mentionnés ci-dessus, il n'est pas clair que les membres au Canada pourraient bénéficier de ces services.

[38] À défaut de plus amples détails assermentés concernant la disponibilité des « services financiers » enregistrés au Canada, je suis d'accord avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques à l'égard de ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de marina

[39] En ce qui concerne les « services de marina » et les « services de marina, nommément quais flottants, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada, comme l'Affidavit ne mentionne pas expressément ces services.

[40] À l'audience, la Propriétaire a soutenu que les « services de marina » devraient être interprétés de façon générale, car les [TRADUCTION] « services hôteliers » ont été interprétés de façon générale dans *Hilton*. Dans cette décision, la Cour fédérale a maintenu l'enregistrement WALDORF-ASTORIA de Hilton en liaison avec des « services hôteliers », même si Hilton n'exploitait pas d'hôtel en liaison avec cette marque au Canada. La Cour a conclu que « on peut inclure les services de réservation d'hôtel dans le terme “services hôteliers” pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services dans une instance introduite aux termes de l'article 45, à condition que cet emploi ait permis à des personnes de tirer des avantages concrets et importants à partir du Canada. » [au para 90].

[41] Dans ce cas, la Propriétaire n'a pas exploité de marinas au Canada. Même avec une interprétation large des « services de marina », il n'est pas clair de quels avantages les membres ont joui sans avoir à quitter le Canada qui représentaient de tels services, puisque l'Affidavit ne fournit aucune déclaration claire au sujet des « services de marina ». Si l'argument est qu'un membre aurait pu faire remorquer son bateau des eaux canadiennes vers une marina située aux États-Unis, il n'est pas clair comment cela équivaudrait à des « services de marina », et encore moins à des « services de marina » offerts par la Propriétaire en liaison avec les Marques. Dans la mesure où la soumission de la Propriétaire est fondée sur la capacité d'un plaisancier dans les eaux canadiennes de communiquer avec la Propriétaire et d'obtenir par la suite des services d'aide autres que le remorquage (qui ressembleraient peut-être aux services offerts par l'entremise d'une marina), comme il est mentionné ci-dessous dans le contexte des services de « sauvetage », je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a offert ou a pu offrir de tels services au Canada.

[42] Quoi qu'il en soit, il n'est pas clair que de tels services d'assistance entreraient dans le champ d'application des « services de marina ». Encore une fois, il n'appartient pas au registraire

de spéculer, en particulier dans un cas comme celui-ci, où l'auteur de l'affidavit n'a même pas mentionné les services en cause de façon substantielle.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « services de marina » et les « services de marina, nommément quais flottants » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de réhabilitation de terrains / Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement

[44] La Marque figurative est enregistrée en liaison avec des « services de réhabilitation de terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol », tandis que la Marque nominale est enregistrée en liaison avec « Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, nommément confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés ». Bien que libellées différemment, les représentations des parties semblent s'appliquer également aux deux.

[45] En ce qui concerne ces services, je note que les pages Web de la Pièce E décrivent les services de [TRADUCTION] « nettoyage de déversement et environnemental » de la Propriétaire et que M. Frohnhoefer atteste que la Propriétaire a offert et exécuté ces services [TRADUCTION] « pour les membres canadiens pendant la période pertinente » [au para 14].

[46] Toutefois, je suis d'accord avec la Partie requérante qu'il n'y a aucune preuve que de tels services ont été fournis au Canada. Encore une fois, même dans le contexte de l'ensemble de la preuve, [TRADUCTION] « pour les membres canadiens » ne fournit pas une base factuelle suffisante pour conclure que ces services étaient offerts au Canada ou dans les eaux canadiennes.

[47] En fait, dans le contexte de l'ensemble de la preuve, la conclusion raisonnable est que ces services n'étaient offerts aux membres canadiens que lorsqu'ils se trouvaient aux États-Unis ou dans les eaux américaines. Encore une fois, la question de savoir quels services d'aide pouvaient réellement être exécutés au Canada est abordée plus loin en ce qui concerne les services de « sauvetage ».

[48] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque figurative en liaison avec les « Services de réhabilitation de terrains » enregistrés au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[49] De même, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'utilisation de la Marque nominale en liaison avec les « Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement » enregistrés au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de relèvement hydrographique dans les marinas; Services de cartographie marine et de consultation en la matière

[50] En ce qui concerne les « services de relèvement hydrographique dans les marinas » et les « services de cartographie marine et de consultation en la matière », la Partie requérante soutient que, comme l'Affidavit ne mentionne pas ces services, il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada.

[51] À l'audience, la Propriétaire a attiré l'attention sur la demande de renouvellement de l'adhésion (Pièce D), qui indique que les avantages de l'adhésion à SEA TOW comprennent ce qui suit :

[TRADUCTION]

SERVICES pour faciliter la navigation de plaisance et la rendre plus pratique. Vous bénéficiez d'un accès exclusif à Directions & Navigational Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; Dial a PRO® pour trouver des professionnels réputés près de chez vous; des rapports de pêche sur l'endroit où les poissons mordent et plus encore.

[52] Je remarque également que la description de l'application mobile dans la Pièce J-1 comprend ce qui suit : [TRADUCTION] « Laissez l'application Sea Tow vous servir de carte de marée annuelle, prédisant les marées une semaine à l'avance » et que M. Frohnhoefer confirme que l'application mobile a offert des [TRADUCTION] « prévisions horaires et de marée pendant 7 jours » pendant la période pertinente [Affidavit, au para 30].

[53] Bien que la Pièce J-1 et le paragraphe 30 de l'Affidavit décrivent les diverses caractéristiques de l'application mobile SEA TOW, M. Frohnhoefer ne lie pas clairement ces fonctions à l'un ou l'autre des services enregistrés. Néanmoins, j'accepte du moins que ces

caractéristiques de carte maritime ou courbes de marée et la disponibilité démontrée des coordonnées professionnelles correspondent en gros aux « services de cartographie marine et de consultation en la matière » enregistrés. Je reconnais en outre que de tels services étaient offerts aux personnes au Canada qui utilisaient l'application mobile SEA TOW pendant la période pertinente.

[54] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « services de cartographie marine et de consultation en la matière » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[55] J'en viens à une conclusion différente en ce qui concerne les « services de relèvement hydrographique dans les marinas » enregistrés.

[56] À cet égard, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits ou services enregistrés; il incombe à la propriétaire inscrite de démontrer le lien entre les produits ou services enregistrés et ceux inclus dans la preuve [voir, par exemple, *Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; et *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC), au para 12].

[57] Dans ce cas, on ne peut que spéculer quant à la nature des services « de relèvement hydrographique dans les marinas ». Bien que l'on puisse supposer que l'application mobile de la Propriétaire identifie les emplacements des marinas, il n'est pas clair, d'après la preuve, que i) l'application le fait réellement ou l'a fait pendant la période pertinente; ou ii) qu'une telle fonction de localisation de base relève en fait du sens ou de la portée de « relèvement hydrographique dans les marinas ». S'il s'agit d'un service particulier lié à l'exploitation de marinas, comme il est mentionné ci-dessus, la Propriétaire n'exploite pas de marinas au Canada. Autrement, je ne suis pas prêt à conclure que les [TRADUCTION] « renseignements sur l'emplacement » ou les [TRADUCTION] « directions et aide à la navigation », ou autres éléments semblables, sont nécessairement corrélés à ce service enregistré, en l'absence de preuves claires de ce qui constitue un « relèvement hydrographique dans les marinas ».

[58] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec le « relèvement hydrographique dans les marinas » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de communication

[59] En ce qui concerne les « services de communication, nommément enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux », la Partie requérante soutient que ce service n'est pas fourni par la Propriétaire à l'extérieur des États-Unis.

[60] À cet égard, il note que le paragraphe 16 et la Pièce F de l'Affidavit indiquent que la Propriétaire émet des numéros d'ISMM au nom de la Garde côtière américaine et que, pour les eaux internationales, les plaisanciers doivent obtenir leurs propres numéros d'ISMM de la Commission fédérale des communications.

[61] À l'audience, la Propriétaire a soutenu que le paragraphe 16 de l'Affidavit démontre que la Propriétaire aide les plaisanciers à enregistrer de tels numéros d'ISMM.

[62] Encore une fois, toutefois, en l'absence de détails supplémentaires sur la disponibilité du service d'enregistrement du Canada, il n'est pas clair que la Propriétaire a été en mesure d'offrir de tels services de communication ou d'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

[63] À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi des Marques en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques

[64] En ce qui concerne les services (2) dans l'enregistrement de la Marque figurative, les « Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques », la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve d'emploi des Marques au Canada, comme l'Affidavit ne mentionne pas expressément ces services.

[65] À l'audience, la Propriétaire a reconnu qu'il n'y a pas de référence à de tels services dans l'Affidavit. Toutefois, la Propriétaire a soutenu que cela relèverait de la portée des « services de marina ».

[66] Conformément à ma conclusion ci-dessus en ce qui concerne les « services de marina », puisque la Propriétaire n'exploitait pas de marinas au Canada et que l'Affidavit ne divulgue pas autrement comment ces services particuliers ont été offerts au Canada pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'utilisation de la Marque figurative en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de sauvetage; livraison de carburants et d'autres fournitures par bateau.

[67] En ce qui concerne la « Plongée et sauvetage sous-marin », le « sauvetage maritime » et le « sauvetage de navires », la Partie requérante fait remarquer que M. Frohnhoefer affirme l'emploi de la Marque en liaison avec les services de [TRADUCTION] « sauvetage et récupération » [au para 14 de l'Affidavit] et qu'il affirme expressément que la Propriétaire a fourni des [TRADUCTION] « services de remorquage maritime » aux membres canadiens dans les eaux canadiennes [au para 24].

[68] Toutefois, la Partie requérante fait valoir qu'il n'y a pas de preuve à l'appui de ces « simples » affirmations et, en outre, qu'il n'y a pas de preuve offerte quant à la façon dont le service a été exécuté ou qui a effectué un service de remorquage dans les eaux canadiennes.

[69] En ce qui concerne la « livraison de carburants et d'autres fournitures par bateau », la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que ces services étaient offerts au Canada ou dans les eaux canadiennes.

[70] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire souligne que l'Entente énonce que [TRADUCTION] « navires en panne [...] le Canada sera desservi conformément à l'Entente d'adhésion de Sea Tow » [au para 29, faisant référence à la page 6 de l'Entente figurant à la Pièce B]. Je remarque que la page 3 de l'Entente décrit les zones de service visées par l'entente comme i) dans la région d'origine du membre; ii) hors de la région d'origine du membre; et iii) « en dehors de toutes zones ». La page 1 de l'Entente définit la [TRADUCTION] « région d'origine » comme [TRADUCTION] « la région géographique de responsabilité (RGR) couverte

par une franchise de Sea Tow dans laquelle se trouve le port d'attache du navire principal du membre ». La page 2 de l'Entente définit [TRADUCTION] « Port d'attache » comme [TRADUCTION] « la marina, la rampe de mise à l'eau, le quai ou l'amarrage du navire principal, à partir duquel le membre effectue la majorité de ses activités de navigation de plaisance, comme le précise le membre avant la panne ».

[71] Au paragraphe 24 de l'Affidavit, M. Frohnhoefer déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

Maintenant, ainsi que pendant la Période pertinente, en vertu de l'entente d'adhésion de SEA TOW, lorsqu'un membre de SEA TOW, y compris un membre canadien, a ou avait un problème et devait ou doit être remorqué, il a communiqué ou il communiquera avec [la Propriétaire] et [la Propriétaire] a coordonné ou coordonnera le service de remorquage, y compris l'envoi et l'expédition du service de remorquage, y compris lorsque le navire du membre était ou est en panne dans les eaux canadiennes.

[72] À tout le moins, il semble que la Propriétaire aide à organiser le remorquage du navire en panne d'un membre vers un quai ou un port, peu importe la région. Bien qu'il ne soit pas clair si les capitaines ou franchisés de Sea Tow effectuent directement le remorquage, j'accepte que l'aide annoncée par la Propriétaire pour l'organisation de tels services de remorquage, interprétée de façon générale, relève de la portée des services de « sauvetage de navires » enregistrés.

[73] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans l'ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec les services enregistrés de « sauvetage de navires » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

[74] En ce qui concerne les autres services, la Propriétaire a fait valoir que la prestation de services de remorquage de la Propriétaire aux membres dans les eaux canadiennes inclurait nécessairement la prestation d'autres services d'aide en eau de la Propriétaire, comme la « livraison de carburants et d'autres fournitures par bateau » ou les « services de réhabilitation de terrains » susmentionnés et ainsi de suite.

[75] À cet égard, la Propriétaire a soutenu qu'il est raisonnable de conclure que les autres services d'aide de la Propriétaire pourraient être exécutés à la discrétion du capitaine aidant responsable. La Propriétaire a donné l'exemple d'un navire en panne dans les eaux canadiennes

qui, au lieu d'avoir besoin d'être remorqué à un port américain, avait simplement besoin de plus de carburant. Le capitaine adjoint prendrait la décision raisonnable de fournir du carburant au bateau du membre, plutôt que de procéder à une opération de remorquage coûteuse et vorace en temps. La Propriétaire a fait valoir que, par cet exercice hypothétique de discrétion, les services offerts et fournis par la Propriétaire dans les eaux canadiennes ne se limitaient pas à de simples services de remorquage. À l'appui, la Propriétaire a cité ce qui suit à la page 3 de l'Entente :

[TRADUCTION]

Capitaines de Sea Tow : Les capitaines de Sea Tow sont des professionnels formés possédant une importante expérience de navigation de plaisance. Les capitaines de Sea Tow satisfont aux normes de la Garde côtière américaine en tant qu'officiers de marine marchande autorisés. Si un navire couvert tombe en panne et a besoin d'aide pour le remorquage dans une [région de responsabilité], un capitaine de Sea Tow répondra sous la direction du franchisé de Sea Tow, et à sa discrétion professionnelle, déterminera le meilleur mode d'action.

[76] Toutefois, je ne suis pas disposé à en arriver à cette conclusion d'après la preuve dont je dispose.

[77] L'Entente établit une distinction entre les régions où la Propriétaire exerce ses activités (par l'intermédiaire de ses franchisés) et les [TRADUCTION] « régions où Sea Tow n'est pas encore en exploitation », étant les [TRADUCTION] « en dehors de toutes les zones » susmentionnées. Le service [TRADUCTION] « en dehors de toutes les zones » semble se limiter à [TRADUCTION] « l'aide pour organiser et rembourser l'aide au remorquage » [Entente, page 3]. Il n'est pas clair, d'après les éléments de preuve, que des parties du Canada ou des eaux canadiennes se trouvent dans des [TRADUCTION] « région d'origine ». Notamment, la seule information concernant le [TRADUCTION] « port d'attache » ou la [TRADUCTION] « région d'origine » de tout membre canadien se trouve dans la demande de renouvellement de l'adhésion présentée à la Pièce D. L'adresse du membre est au Canada, mais le [TRADUCTION] « port d'attache » est désigné comme Port Charlotte, en Floride. En fait, à l'audience, la Propriétaire a essentiellement reconnu que la [TRADUCTION] « région d'origine » de tout membre canadien aux fins de l'entente serait située aux États-Unis.

[78] Par conséquent, une lecture juste de l’Affidavit dans son ensemble et du paragraphe 24 en particulier est que les services de la Propriétaire dans les eaux canadiennes se limitaient à l’aide à l’organisation du remorquage. Si les services de la Propriétaire englobaient, en fait, d’autres services d’aide dans les eaux canadiennes, il n’est pas clair pourquoi M. Frohnhoefer n’a pas simplement dit cela dans le corps de l’Affidavit.

[79] En l’absence d’une telle déclaration claire ou d’autres éléments de preuve, la conclusion doit être que les services d’aide de la Propriétaire dans les eaux canadiennes se limitaient à aider à l’organisation du remorquage des navires et à leur remboursement subséquent aux membres. Bien que j’aie accepté ci-dessus que cette activité corresponde aux services de « sauvetage de navires » enregistrés, je ne peux conclure que la Propriétaire était prête à fournir les services d’aide ou de réhabilitation enregistrés restants au Canada au cours de la période pertinente en fonction des éléments de preuve dont je dispose. Encore une fois, il n’appartient pas au registraire de spéculer.

[80] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi des Marques en liaison avec le « sauvetage de navires » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

[81] Toutefois, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi des Marques en liaison avec les services enregistrés de « livraison de carburants et d’autres fournitures par bateau » ou de services plus vastes de « plongée et sauvetage sous-marin » et de « sauvetage maritime » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

DISPOSITION RELATIVE À LA LMC870,561 (MARQUE FIGURATIVE)

[82] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement n° LMC870,561 sera modifié pour supprimer les services enregistrés suivants :

(1) [...] services aux membres, nommément offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu’organisation de l’offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d’un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d’assurance, services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d’hôtel à prix réduit, services financiers, nommément services

de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol [...] services de relèvement hydrographique dans les marinas [...] services de communication, nommément enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques.

[...]

(4) Plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime [...] services de marina, nommément quais flottants; livraison de carburants et d'autres fournitures par bateau.

[83] L'état déclaratif des services modifié pour l'enregistrement LMC870,561 sera libellé comme suit :

(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de plaisanciers; services éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, nommément information sur la sécurité nautique, publications, nommément magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(3) Services de cartographie marine et de consultation en la matière.

(4) Sauvetage de navires.

DISPOSITION CONCERNANT LA LMC870,562 (MARQUE NOMINALE)

[84] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC870,562 sera modifié pour supprimer les services enregistrés suivants :

(1) [...] services aux membres, nommément offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services financiers, nommément services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol [...] services de relèvement hydrographique dans les marinas [...] services de communication, nommément

enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés; plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime [...] services de marina, notamment quai flottant; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau [...]

[85] L'état déclaratif des services modifié pour l'enregistrement LMC870,562 sera libellé comme suit :

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(2) Sauvetage de navires, services de cartographie marine et de consultation en la matière.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-01-13

COMPARUTIONS

Scott MacKendrick

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Trademark Factory International Inc.

Pour la Partie requérante