



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 017

Date de la décision : 2022-02-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

CLARK WILSON LLP

Partie requérante

et

7299362 Canada Inc.

Propriétaire inscrite

LMC897,557 pour

Enregistrement

ALEXA TRANSLATIONS

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC897,557 pour la marque de commerce ALEXA TRANSLATIONS (la Marque).

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

PRODUITS

(1) Logiciel téléchargeable de traduction; appareil d'interprétation, notamment appareil électronique qui reçoit les données vocales de l'utilisateur, qui traduit ces données en une ou plusieurs langues, puis transmet ces données de façon textuelle ou sonore.

SERVICES

(1) Services de traduction.

(2) Services d'interprétation simultanée.

(3) Services de consultation, notamment dans les domaines de la gestion des affaires, de la restructuration organisationnelle, de la finance d'entreprise, du droit.

(4) Services de consultation culturelle, notamment formation et enseignement en savoir-faire culturel sur la façon de mener des activités commerciales avec des effectifs diversifiés ou avec un client international, formation et enseignement en compréhension culturelle du point de vue de cultures et/ou de pays différents.

(5) Services de développement Web.

(6) Services de notaire.

(7) Services de vérification de documents internationaux, notamment offre d'opinions à propos de la légitimité de documents étrangers.

(8) Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction; offre de services de centre d'appels.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer la totalité des produits, ainsi que le service « offre de services de centre d'appels » des services (8).

La procédure

[4] Le 5 septembre 2018, à la demande de Clark Wilson 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, c T-13 (la Loi), à 7299362 Canada Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des

trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle 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 démontrer l’emploi est du 5 septembre 2015 au 5 septembre 2018.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées comme suit aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :

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.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Gerjon Kalaci, le président-directeur général de la Propriétaire, souscrit le 4 avril 2019.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l’audience.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

Remarques préliminaires concernant la marque de commerce en preuve

[8] Avant de résumer la preuve de la Propriétaire, je remarque en l’espèce que les deux versions stylisées de la Marque suivantes figurent dans les pièces jointes à l’affidavit de M. Kalaci :

alexatranslations 

ALEXA
TRANSLATIONS

[9] Il est bien établi que l'enregistrement d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi de cette marque sous quelque forme stylisée que ce soit, pourvu que la marque enregistrée préserve son identité et demeure reconnaissable [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC); voir aussi *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. À mon avis, c'est le cas en l'espèce.

[10] Par conséquent, je suis convaincue que tout emploi établi de l'une des deux marques de commerce reproduites ci-dessus constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée, et je désignerai les deux marques stylisées comme étant « la Marque » dans le reste de la présente décision.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[11] De façon générale, le volumineux affidavit Kalaci décrit comment la Propriétaire a annoncé et offert ses services à des clients au Canada pendant la période pertinente. L'affidavit est muet en ce qui a trait aux produits.

[12] Dans son affidavit, M. Kalaci explique que la Propriétaire, faisant affaire sous le nom ALEXA TRANSLATIONS, a été fondée en 2009 et offre ses services de traduction et d'interprétation, ainsi que d'autres services liés à la traduction, comme des [TRADUCTION] « services de consultation, de développement Web et de conception multiculturelle, de notaire et de vérification de documents internationaux » [para 8]. Il fournit des déclarations confirmant que, au Canada et pendant la période pertinente, la Propriétaire a offert chacun des services particuliers visés par l'enregistrement, à l'exception d'un seul, « offre de services de centre d'appels », pour lequel il n'a pas fourni une telle déclaration.

[13] À l'appui, M. Kalaci joint un certain nombre de factures à son affidavit, lesquelles arborent toutes la Marque. Les factures particulières sur lesquelles je m'appuie ont été émises au cours de la période pertinente à des clients au Canada et seront abordées dans les sections

pertinentes de l'analyse ci-dessous. Toutefois, étant donné que la Propriétaire a souvent annoncé de multiples services en même temps, je résumerai quelques-uns des éléments de preuve publicitaires les plus pertinents en l'espèce.

[14] Premièrement, M. Kalaci fournit des pages Web imprimées à partir de différentes versions du site Web de la Propriétaire, à l'adresse *www.alexatranslations.com*, telles que conservées par la WayBack Machine pendant la période pertinente [Pièces 2 et 8]. Certaines des pages Web fournies à titre de pièce annoncent la Propriétaire et ses services, et comprennent des pages particulières concernant la [TRADUCTION] « traduction », [TRADUCTION] l'« interprétation », la [TRADUCTION] « consultation culturelle », les [TRADUCTION] « services intégrés » et le [TRADUCTION] « développement Web et [la] conception multiculturelle ». La Marque figure sur chaque page Web fournie à titre de pièce.

[15] Deuxièmement, M. Kalaci explique qu'en plus de la publicité sur son site Web, des documents de marketing ont été [TRADUCTION] « largement distribués » aux clients existants et aux clients potentiels au Canada pendant la période pertinente [para 21]. La Pièce 3 comprend des échantillons de ces documents, qui arborent tous la Marque, y compris :

- une brochure intitulée « Synopsis of Alexa's Translation, Interpretation and Culturla [*sic*] Consulting Services » [Aperçu des services de traduction, d'interprétation et de consultation culturelle d'Alexa Translations];
- multiples dépliants – décrits comme des [TRADUCTION] « documents d'une page » par M. Kalaci – qui présentent les services de la Propriétaire, notamment la [TRADUCTION] « traduction », [TRADUCTION] l'« interprétation », la [TRADUCTION] « consultation culturelle », [TRADUCTION] l'« édition de bureau », le [TRADUCTION] « développement Web multilingue » et l'« Avis (juridique) sur la traduction » (présenté en tant que « *Legal Opinion* » dans la version anglaise d'un de ces documents);
- un dépliant sur lequel est inscrit [TRADUCTION] « [n]ous nous occupons de tous vos besoins linguistiques, de la traduction à la correction d'épreuves, en passant par le

développement et la conception Web » et qui offre également la [TRADUCTION]
« certification interne des traductions et [la] légalisation des documents ».

[16] Les autres éléments de preuve pertinents, particulièrement en ce qui a trait à chacun des services visés par l'enregistrement, seront décrits dans les sections appropriées de l'analyse ci-dessous.

Analyse

[17] La Partie requérante soutient généralement que, bien que M. Kalaci décrive les services en preuve comme étant les services visés par l'enregistrement, ces définitions dépassent les activités commerciales réelles de la Propriétaire. Dans ses observations, la Partie requérante soutient également que, ayant distingué divers produits et services dans son enregistrement, la Propriétaire [TRADUCTION] « a implicitement affirmé que ces produits et services différaient des services de traduction et d'interprétation » et que, par conséquent, il est inapproprié que la Propriétaire fonde sur l'exécution de ses services de traduction et d'interprétation afin de préserver les autres services dans l'enregistrement.

[18] Je remarque d'abord que, à l'audience, la Propriétaire a admis qu'elle n'avait employé la Marque en liaison avec aucun des produits visés par l'enregistrement. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, par conséquent, la totalité des produits visés par l'enregistrement seront supprimés de l'enregistrement.

[19] En ce qui concerne les services, il est important de garder à l'esprit qu'un état déclaratif des services peut contenir des termes redondants ou des mots qui se chevauchent, en ce sens que l'exécution d'un service entraînerait nécessairement l'exécution d'un autre [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Company Ltd, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178, au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148, au para 69].

[20] Cela étant dit, j'examinerai chacun des services visés par l'enregistrement ci-dessous, avec les éléments de preuve pertinents des services particuliers offerts par la Propriétaire.

Services (1) et (2) – Services de traduction et services d'interprétation simultanée

[21] M. Kalaci atteste que, chaque année pendant la période pertinente, la Propriétaire a réalisé entre 3 000 et 5 000 projets de traduction et a facturé plus de 2 millions de dollars pour ces services au Canada [para 32]. M. Kalaci atteste également que la Propriétaire a offert des services d'interprétation à environ 20 clients différents, principalement au Canada, générant des recettes d'environ 20 000 \$ [para 37]. À l'appui, M. Kalaci fournit des factures représentatives pour les services de traduction et d'interprétation, lesquelles arborent toutes la Marque [Pièces 13 et 15].

[22] Par conséquent, et comme l'a admis la Partie requérante, la Propriétaire a démontré qu'elle a exécuté des services de traduction et d'interprétation simultanée en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré qu'elle a exécuté les services (1) et les services (2) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (3) – Services de consultation

[23] Dans le contexte des services (3), « Services de consultation, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, de la restructuration organisationnelle, de la finance d'entreprise, du droit », M. Kalaci atteste que la Propriétaire a offert des services de consultation à environ 50 clients au Canada pendant la période pertinente, générant des recettes d'environ 100 000 \$ [para 42]. Il explique également que, puisque ces services étaient [TRADUCTION] « souvent offerts dans le cadre de mandats généraux avec de grands clients », la Propriétaire ne les facturait pas toujours et, par conséquent, le montant des recettes de la Propriétaire indiqué en preuve pour les services de consultation [TRADUCTION] « est inférieur » [para 42].

[24] M. Kalaci fournit une facture pour les services sous le nom « English/French – Preparation of TM » [anglais/français - préparation de la mémoire de traduction], que M. Kalaci

appelle une facture pour des [TRADUCTION] « services de consultation » impliquant une mémoire de traduction, [TRADUCTION] « qui compren[nent] l'importation et l'analyse de travaux de traduction antérieurs afin d'assurer l'uniformité entre les travaux de traduction qui sont confiés à des sous-traitants plutôt que gérés à l'interne » [para 42, Pièce 17].

[25] Dans son affidavit, M. Kalaci donne également deux exemples de services de consultation exécutés par la Propriétaire, à savoir l'offre de conseils aux clients sur la mise en place et la gestion de leurs services internes de traduction (y compris l'organisation et l'optimisation de ces services) et l'offre d'avis juridiques sur la traduction de documents liés à des valeurs mobilières [para 39 et 41]. Il explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « a annoncé ces services sur son site Web dans le cadre de son offre de “services intégrés” » [para 40].

[26] À l'appui de ce dernier exemple, M. Kalaci joint une lettre d'une page arborant la Marque, datée de la période pertinente et adressée à un client situé à Toronto [Pièce 16]. Une partie de la lettre se lit comme suit : [TRADUCTION] « À mon avis, la version française des documents traduits est, à tous les égards importants, une traduction fidèle, complète et exacte de la version anglaise de ces documents ». La lettre est signée par une personne qui s'identifie comme une [TRADUCTION] « juriste-linguiste professionnelle ». À cet égard, je remarque qu'un des documents d'information de la Pièce 10 décrit les [TRADUCTION] « services d'authentification » offerts par la Propriétaire, tels que l'offre [TRADUCTION] d'« avis juridique sur la traduction ». Le document fourni à titre de pièce décrit ce type d'avis comme un [TRADUCTION] « document signé par un juriste-linguiste qui est membre actif d'un barreau, déclarant que la traduction est exacte, au meilleur de sa capacité professionnelle, à tous les égards importants ».

[27] La Partie requérante remet en question les définitions de M. Kalaci de la lettre de la Pièce 16 et de la facture de la Pièce 17. En bref, la Partie requérante soutient que la lettre se décrit comme étant un [TRADUCTION] « avis en matière de traduction » plutôt qu'un [TRADUCTION] « avis juridique », et que la préparation facturée pour la [TRADUCTION] « mémoire de traduction » ne correspond pas à des « services de consultation ». Par conséquent, la Partie

requérante affirme que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve documentaire démontrant qu'elle a exécuté les services (3), c'est-à-dire des services de consultation.

[28] La Partie requérante fait également valoir que rien n'indique que les *services intégrés* comprennent la prestation de services de consultation, et attire l'attention sur un imprimé d'un site Web fourni à titre de pièce qui décrit les *services intégrés* comme étant des [TRADUCTION] « solutions de traduction personnalisées pour une communication multilingue efficace ».

[29] En ce qui concerne le deuxième point de la Partie requérante, je remarque que certaines pages Web comprises dans les imprimés du site Web de la Pièce 8 expliquent plus en détail les *services intégrés*. En particulier, je remarque de la description suivante : « Une solution de services intégrés commence par une discussion au sujet de votre situation actuelle de traduction suivie d'une vérification du service. Nous travaillerons ensuite avec vous pour créer une solution qui correspond parfaitement à vos besoins. » Les mêmes pages Web promettent également que ces services [TRADUCTION] « permettront d'importantes économies de coûts en réduisant les frais généraux et en améliorant la capacité de votre organisation à remettre des traductions, tout en maintenant et, souvent, en améliorant leur qualité ». De plus, on indique également clairement que les *services intégrés* correspondent aux services de consultation, à savoir la déclaration sous serment au paragraphe 40 de l'affidavit de M. Kalaci selon laquelle la Propriétaire a annoncé des services de consultation comme faisant partie de ses *services intégrés*.

[30] En ce qui concerne le premier point de la Partie requérante, il est bien établi qu'une preuve documentaire n'est pas nécessairement requise pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure en vertu de l'article 45. Par exemple, en l'espèce, la Propriétaire a fourni des exemples précis des services exécutés, des déclarations sous serment selon lesquelles des services de consultation ont été offerts pendant la période pertinente au Canada, et des détails factuels à l'appui de ces déclarations, comme les recettes et le nombre de clients qui ont bénéficié de ces services.

[31] Quoi qu'il en soit, les définitions de M. Kalaci des Pièces 16 et 17 sont raisonnables et compatibles avec la preuve. Je les accepte sans réserve [par *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25].

[32] En ce qui concerne la corrélation entre les services de consultation exécutés par la Propriétaire et les services visés par l'enregistrement, j'accepte que la prestation de conseils aux clients concernant la mise en place, l'organisation et l'optimisation des services de traduction internes correspond aux services de consultation dans les domaines de la *gestion des affaires* et de la *restructuration organisationnelle*. De plus, j'accepte l'argument de la Propriétaire selon lequel la prestation de conseils aux entreprises concernant des solutions de réduction des coûts correspond raisonnablement à des services de consultation dans le domaine de la *finance d'entreprise*. Enfin, j'accepte que les avis juridiques donnés concernant l'exactitude des traductions, comme la lettre de la Pièce 16, correspondent à des services de consultation dans le domaine du *droit*.

[33] Étant donné que les services de consultation de la Propriétaire ont été offerts comme service à valeur ajoutée par la Propriétaire et qu'ils n'ont donc pas toujours été facturés, il y a peu d'éléments de preuve indiquant que la Marque figurait sur les factures de services de consultation particuliers. Néanmoins, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est clair que la Marque figurait bien en vue sur les divers documents de la Propriétaire, y compris les factures, les courriels, les documents de marketing et le papier à en-tête. De plus, les pages Web fournies à titre de pièce montrent que la Marque figurait dans l'annonce des *services intégrés* sur le site Web de la Propriétaire.

[34] À mon avis, la preuve de la Propriétaire établit que, à tout le moins, elle a annoncé ses services de consultation en liaison avec la Marque et était prête à exécuter ces services au Canada pendant la période pertinente [conformément à *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC), qui a conclu que 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].

[35] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services (3) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (4) – Services de consultation culturelle

[36] Comme il est décrit dans l'aperçu de la preuve ci-dessus, la Propriétaire a annoncé ses services de consultation culturelle sur son site Web et dans des documents de marketing pendant la période pertinente. De plus, M. Kalaci fournit des détails sur une [TRADUCTION] « séance de formation culturelle » offerte par la Propriétaire en décembre 2015 [para 44], une copie d'une présentation sur les compétences culturelles [Pièce 19] et une copie d'un [TRADUCTION] « jeu-questionnaire sur la culture » [Pièce 20], lesquels arborent tous la Marque et ont été utilisés dans des séances de formation et des séminaires offerts aux clients pendant la période pertinente.

[37] Par conséquent, et comme l'a admis la Partie requérante à l'audience, la preuve démontre que la Propriétaire a exécuté et annoncé des services de consultation culturelle en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré qu'elle a exécuté les services (4) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (5) – Services de développement Web

[38] Comme pour les services de consultation, M. Kalaci affirme que la Propriétaire offre habituellement les services (5), à savoir des services de développement Web, [TRADUCTION] « dans le cadre de la prestation de services de traduction plutôt qu'en tant que services autonomes » [para 47]. M. Kalaci affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a aidé Symbility Solutions avec des [TRADUCTION] « projets de développement de sites Web et de logiciels » et a fourni des [TRADUCTION] « services semblables » à un autre client, à savoir 9thCO [para 50 et 51].

[39] Selon M. Kalaci, la Propriétaire a généré des recettes d'environ 40 000 \$ par année en offrant des [TRADUCTION] « services Web à environ 20 clients, principalement au Canada » [para 49]. À l'appui, il fournit des factures émises à Symbility Solutions [Pièce 21] et à 9thCO Inc. [Pièce 22].

[40] À titre d'exemple de services de développement Web, M. Kalaci explique qu'en 2015, le client de la Propriétaire, Salus, a demandé de l'aide pour préparer des versions multilingues d'une [TRADUCTION] « application automobile » et fournit un ensemble de documents à l'appui [para 52, Pièce 23]. L'ensemble de documents déposé à titre de pièce comprend un courriel envoyé par Jerad Acosta à M. Kalaci le 19 octobre 2015, lequel fournit des renseignements sur les travaux que doit exécuter la Propriétaire, ainsi que sur les [TRADUCTION] « types de produits livrables ». Le courriel contient un exemple de ce que l'expéditeur décrit comme le [TRADUCTION] « format idéal pour travailler », à savoir le langage de programmation « JSON », ainsi que des dizaines de lignes de code, présumément écrites dans ce langage. La pièce comprend également un devis émis à Salus le 20 octobre 2015, qui reflète les renseignements fournis dans le courriel, à savoir que [TRADUCTION] « JSON utilise un système clé-valeur » et que Salus aimerait [TRADUCTION] « faire traduire toutes [ses] “Valeurs” du fichier consumer.json dans les langues visées ».

[41] La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve que la Propriétaire a offert des services qui [TRADUCTION] « pourraient même être largement interprétés comme étant des “services de développement Web” ». Selon la Partie requérante, la Propriétaire n'a fait que démontrer qu'elle avait traduit une [TRADUCTION] « copie existante d'un site Web dans différentes langues ».

[42] À mon avis, les services décrits par M. Kalaci comme étant les services de développement Web de la Propriétaire ne se limitent pas à la simple traduction du contenu d'un site Web. Par exemple, une lecture raisonnable de la correspondance par courriel de la Pièce 23 indique que les services de la Propriétaire comprennent le travail avec le code source dans au moins un langage de programmation.

[43] Quoi qu'il en soit, j'accepte les déclarations claires de M. Kalaci selon lesquelles la Propriétaire a offert des services de développement Web et aidé ses clients avec des [TRADUCTION] « projets de développement de sites Web et de logiciels » sans réserve [conformément à *Oyen Wiggs Green*]. Ses déclarations sont sans équivoque et concordent avec le site Web de la Propriétaire, ainsi qu'avec les documents de marketing qui annoncent les services qui y sont désignés comme étant des services de « création de sites Web en plusieurs langues » (« *web development* » en anglais), de [TRADUCTION] « conception Web » et [TRADUCTION] d'« édition de bureau ».

[44] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services (5) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (6) – Services de notaire

[45] M. Kalaci atteste que la Propriétaire a offert des [TRADUCTION] « services d'authentification et de certification au Canada » et que ces services ont souvent été offerts [TRADUCTION] « dans le cadre de la prestation de services de traduction plutôt qu'en tant que services autonomes » [para 53]. Plus particulièrement, il explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « fournit habituellement des affidavits et la légalisation de documents traduits, comme peuvent l'exiger les autorités gouvernementales ou judiciaires », et que ces services sont fournis [TRADUCTION] « à l'interne ou par l'intermédiaire de notaires publics dont les services ont été retenus par [la Propriétaire] » [para 55]. Pendant la période pertinente, la Propriétaire a offert des « services de notaire » à des [TRADUCTION] « clients principalement canadiens » environ 100 fois par année, générant des recettes d'environ 10 000 \$ à 15 000 \$ par année [para 56].

[46] À l'appui, M. Kalaci fournit des factures pour des services de traduction qui comprennent également les éléments « Affidavit of Translation with Certification » [affidavit de traduction avec certification] ou « Affidavit with certification » [affidavit avec certification]. Il les appelle des factures de [TRADUCTION] « légalisation ».

[47] Je remarque également, sur certaines pages Web annonçant les services de traduction, une section intitulée « build confidence through certification and authentication » [renforcer la confiance par la certification et l'authentification], qui explique que la Propriétaire peut fournir les documents suivants pour accompagner ses traductions : [TRADUCTION] « certificat de traduction, affidavit de traduction ou avis juridique de traduction ».

[48] Selon la Partie requérante, les services en preuve ne correspondent pas au sens ordinaire du terme « services de notaire ». La Partie requérante fait valoir que la fourniture d'affidavits et la légalisation de documents traduits ne constitue pas une exécution de « services de notaire », comme cette description serait communément comprise, parce que la [TRADUCTION] « Propriétaire ne légalise pas les documents de ses clients pour vérifier l'exactitude de ces documents, mais fournit plutôt des affidavits attestant l'exactitude **de ses propres traductions** » (gras dans l'original). La Partie requérante soutient également que la preuve ne permet pas de savoir si les services ont été exécutés par la Propriétaire ou un tiers.

[49] Je n'accepte pas l'argument de la Partie requérante selon lequel les « services de notaire » se limitent à la vérification de l'exactitude des documents. À mon avis, les « services de notaire » peuvent comprendre des services d'authentification et de certification, comme la certification de l'authenticité d'une copie de document ou l'authentification de l'identité d'une personne faisant des déclarations dans un affidavit. Cela est conforme à la preuve de la Propriétaire, y compris la description de M. Kalaci des services de notaire selon laquelle il s'agit de [TRADUCTION] l'« authentification et [de la] certification », ainsi que la brochure de la Propriétaire annonçant la [TRADUCTION] « certification interne des traductions » et la [TRADUCTION] « légalisation des documents ».

[50] Par conséquent, j'accepte que la Propriétaire n'a pas seulement annoncé des services de notaire, mais aussi que ces services ont été offerts aux clients de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. En outre, à mon avis, il n'y a aucune raison de conclure que ces services ont été offerts par des tiers; la déclaration de M. Kalaci indique clairement que la Propriétaire offre des services de notaire [TRADUCTION] « à l'interne » ou par l'entremise de

notaires publics [TRADUCTION] « dont les services ont été retenus par » la Propriétaire (c'est-à-dire, embauchés par la Propriétaire).

[51] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services (6) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (7) – Services de vérification de documents internationaux

[52] En ce qui concerne les services (7), « Services de vérification de documents internationaux, nommément offre d'opinions à propos de la légitimité de documents étrangers », M. Kalaci atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « a été embauchée environ 50 fois pour vérifier l'authenticité des diplômes d'étudiants étrangers » pendant la période pertinente [para 60]. En particulier, la Propriétaire a traduit et vérifié l'authenticité de documents étrangers dans le cadre de ses responsabilités en tant qu'agent de l'Université de Windsor pour le recrutement d'étudiants internationaux [para 57 et 58].

[53] À l'appui, M. Kalaci fournit des factures émises à l'Université de Windsor [Pièce 25] et au Collège George Brown [Pièce 26]. Au paragraphe 57 de son affidavit, il fournit également un extrait d'un contrat avec l'Université de Windsor qui énonce les responsabilités de la Propriétaire, y compris celle d'informer l'Université si le propriétaire détecte ou soupçonne que des candidats étudiants ont présenté des documents frauduleux. Selon M. Kalaci, la Propriétaire a conclu [TRADUCTION] « une entente semblable » avec le Collège George Brown en 2017 [para 59].

[54] La Partie requérante concentre ses observations sur les points suivants : (i) la Propriétaire n'a pas fourni de copie du contrat complet avec l'Université de Windsor; (ii) en l'absence de cette copie, il n'est pas possible [TRADUCTION] d'« évaluer l'exactitude » de l'extrait du libellé du contrat dans l'affidavit de M. Kalaci ou de déterminer si les éléments de preuve documentaires fournis (comme les courriels entre la Propriétaire et l'Université) concernent réellement les services offerts par la Propriétaire dans le cadre de ce contrat; et (iii) nonobstant les points précédents, même l'existence d'un contrat ne prouve pas que les services ont été

offerts, et la Propriétaire n'a pas fourni de preuve que les services de vérification de documents [TRADUCTION] « ont été exécutés pour un client au Canada pendant la période pertinente, y compris l'Université de Windsor ». À l'audience, la Partie requérante a également indiqué que, si des services avaient été exécutés par la Propriétaire pour les établissements d'enseignement, il s'agissait de services de recrutement d'étudiants, et non de services de « vérification de documents ».

[55] À mon avis, la Partie requérante adopte la mauvaise approche en isolant des éléments de preuve individuels, comme l'extrait du contrat et les courriels déposés à titre de pièce. Compte tenu du niveau de preuve relativement peu élevé dans les procédures en vertu de l'article 45, le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[56] Je conclus que, dans son ensemble, la preuve dont je suis saisie est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services (7). À cet égard, il n'était pas nécessaire de fournir une copie complète du contrat avec l'Université de Windsor.

[57] En l'espèce, M. Kalaci atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a [TRADUCTION] « traduit et vérifié l'authenticité de documents étrangers » et explique que ce service a été offert dans le cadre de ses responsabilités en tant qu'agent de recrutement d'étudiants. Il fournit un extrait du contrat avec l'Université de Windsor, qui énonce certaines des responsabilités de la Propriétaire, et il fournit également le nombre approximatif de fois où la Propriétaire a vérifié l'authenticité des diplômes d'étudiants étrangers pendant la période pertinente.

[58] Cette preuve, avec les Pièces 25 et 26, est suffisante pour me permettre de conclure que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services (7) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (8) – Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction; offre de services de centre d'appels

[59] En ce qui concerne les services (8), je remarque tout d'abord que la Propriétaire a admis qu'elle n'avait pas employé la Marque en liaison avec les services « offre de services de centre d'appels ». Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, ces services seront supprimés de l'enregistrement.

[60] En ce qui concerne l'autre partie des services (8), à savoir « Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction », M. Kalaci atteste que la Propriétaire a [TRADUCTION] « offert un logiciel-service dans le domaine de la traduction au Canada » pendant la période pertinente [para 61]. En particulier, M. Kalaci atteste que la Propriétaire a offert à [TRADUCTION] « ses clients au Canada l'utilisation d'un outil de gestion de la traduction en ligne appelé Plunet » qui [TRADUCTION] « fournit aux clients des renseignements d'accès qu'ils peuvent utiliser pour se connecter au système, soumettre leurs demandes de traduction et suivre le progrès des demandes » [para 62]. M. Kalaci explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « ne facture pas les clients canadiens pour l'utilisation de cette interface de logiciel, mais qu'il l'annonce comme un moyen pratique d'interagir avec la [Propriétaire] » [para 63].

[61] À l'appui, M. Kalaci joint la Pièce 27, qui comprend [TRADUCTION] « une capture d'écran de l'interface client de marque ALEXA TRANSLATIONS, un échange typique avec un client offrant l'accès à ce service daté du 13 novembre 2015, et une copie du guide d'utilisation du logiciel » [para 62]. La Marque figure sur tous ces documents.

[62] Je remarque que l'interface client déposée à titre de pièce comprend un « Dashboard » [tableau de bord] des demandes, des devis et des commandes du client, ainsi qu'un menu déroulant intitulé « Create a request » [créer une demande]. Le courriel déposé à titre de pièce fournit les renseignements d'accès permettant de se connecter au « Customer Portal » [portail client] de la Propriétaire, ainsi que des [TRADUCTION] « instructions sur la façon d'utiliser le système de gestion de la traduction [de la Propriétaire] ». Enfin, le guide de l'utilisateur déposé à titre de pièce fournit des instructions sur l'utilisation du portail. Par exemple, le guide fournit

l'adresse URL pour accéder au portail, à savoir *alexa.plunet.net*, et indique comment demander un devis, passer une commande pour des services comme la [TRADUCTION] « traduction », la [TRADUCTION] « légalisation » et le [TRADUCTION] « formatage », et comment parcourir les commandes en attente et terminées.

[63] Bien que la Propriétaire ait également fourni des éléments de preuve concernant les services de traduction automatique et un logiciel de mémoire de traduction appelé Memsources, la Propriétaire a confirmé à l'audience qu'elle ne s'appuie que sur les éléments de preuve concernant Plunet pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services « Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction ».

[64] La nature de l'outil Plunet, qui est essentiellement une plateforme ou un portail client en ligne permettant aux clients de la Propriétaire de soumettre leurs demandes de projet de traduction, de recevoir des devis et de suivre l'état des commandes, n'est pas contestée.

[65] Toutefois, selon la Partie requérante, l'accès au portail ne constitue pas une fourniture d'un logiciel-service. À cet égard, elle soutient que les clients de la Propriétaire ne sont pas facturés pour leur accès à Plunet et qu'il n'y a aucune preuve démontrant que la Propriétaire fournit un logiciel à ses clients. La Partie requérante soutient que la Propriétaire se sert plutôt simplement d'un logiciel d'un tiers dans le cadre de ses activités, et que ce logiciel est un outil qui ne profite qu'à la Propriétaire.

[66] Tout d'abord, le fait que les clients n'ont pas été expressément facturés pour leur accès au portail est sans conséquence en l'espèce. Il est bien établi qu'un service n'a pas besoin d'être exécuté pour de l'argent afin d'être visé par l'article 4(2) de la Loi [voir *War Amputations of Canada c Faber-Castell Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 557 (COMC), à la p. 562]. De plus, le droit prévoit clairement que, tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs profitent d'une activité, il s'agit d'un service [*Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134].

[67] Je ne suis pas disposée à accepter l'argument de la Partie requérante selon lequel le portail ne profite qu'à la Propriétaire. Compte tenu des fonctionnalités du portail, y compris le renvoi de M. Kalaci aux clients qui peuvent [TRADUCTION] « suivre le progrès » de leurs demandes de traduction, je suis convaincue que les clients profitent de leur accès à Plunet.

[68] En ce qui concerne la question de savoir si l'accès à Plunet correspond aux services visés par l'enregistrement, je remarque que M. Kalaci établit une corrélation particulière entre les activités de la Propriétaire et le portail Plunet en tant que « Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction ». À mon avis, cette définition est raisonnable et compatible avec la preuve. Comme pour les autres services visés par l'enregistrement, j'accepte la déclaration sous serment de M. Kalaci sans réserve [conformément à *Oyen Wiggs Green*].

[69] Il est reconnu en droit que le fardeau imposé au propriétaire inscrit d'une marque de commerce n'est pas rigoureux dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 45 et que le propriétaire n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, aux para 2 et 9]. Étant donné que les services doivent recevoir une interprétation large, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau léger en l'espèce.

[70] Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec la première partie des services (8), à savoir « Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction », au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[71] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer la totalité des produits visés par l'enregistrement, ainsi que le service « offre de services de centre d'appels ».

[72] L'enregistrement sera maintenu en ce qui a trait aux services (1) à (7), ainsi que la partie « Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de la traduction » des services (8).

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

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Le 28 octobre 2021

COMPARUTIONS

Vincent de Granpré

Pour la Propriétaire inscrite

David Bowden

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Clark Wilson LLP

Pour la Partie requérante