



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 150

**Date de la décision** : 2023-08-24

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Gowling WLG (Canada) LLP

**Propriétaire inscrite** : JTH Tax LLC

**Enregistrement** : LMC611,585 pour Instant TAX Refund et dessin

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC611,585 pour la marque de commerce TAX Refund et dessin (la Marque), appartement à JTH Tax LLC, illustrée ci-dessous.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

[TRADUCTION]

Services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement devrait être modifié pour supprimer les [TRADUCTION] « et d'escompte du remboursement de taxe » et maintenu pour [TRADUCTION] « Services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés ».

### **LA PROCÉDURE**

[4] Le 13 décembre 2021, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à JTH Tax LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des 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, de préciser 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 13 décembre 2018 au 13 décembre 2020 (la Période pertinente).

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi 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.

[7] Lorsque le Propriétaire n'a pas démontré l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. En outre, la preuve doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de 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 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> inst)], il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Rory Walters, vice-président adjoint des finances de la Propriétaire.

[11] Les parties ont toutes les deux produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

#### ***L'emploi de la Marque est démontré pour les services de préparation de remboursement de taxe***

[12] L'affidavit de Rory Walters montre l'emploi de la Marque en liaison avec les services de préparation de remboursement de taxe. La preuve indique ce qui suit :

- a) La Marque a été employée par son licencié au Canada, sous réserve de la diligence et du contrôle de la Propriétaire sur la nature et la qualité des services fournis (para 16). L'emploi par un licencié profite à un propriétaire s'il contrôle les caractéristiques ou la qualité des services [article 50(1) de la Loi]. En l'espèce, les attestations claires qu'une licence existe et que le contrôle est exercé suffisent à démontrer la conformité à l'article 50(1) de la Loi [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, para 84, conf par 2011 CAF 340].
- b) Les affiches arborant la Marque sont présentées sur des photographies de magasins extérieurs (Pièce D), qui, selon Rory Walters, sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada aux magasins de la Propriétaire pendant la Période pertinente (para 18).
- c) Des factures pour [TRADUCTION] « reçu de préparation fiscale » ont été envoyées à des consommateurs canadiens (Pièce E) démontrant que des services de préparation fiscale ont été fournis au Canada pendant la Période pertinente. Toutefois, Rory Walters ne dit pas que les services mentionnés dans la facture ont été annoncés ou exécutés en liaison

avec la Marque. De plus, rien n'indique que la Marque ait figuré à l'emplacement à la date mentionnée dans les factures.

[13] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas fourni de détails factuels démontrant que les photographies fournies par Rory Walters sont [TRADUCTION] « représentatives », ni même les dates et les lieux des photographies, et qu'en l'absence de tels faits, les photographies ne devraient pas être considérées comme représentatives de l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente et sont donc insuffisantes pour permettre à la Propriétaire de s'acquitter de son fardeau de preuve.

[14] Une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des services si elle est employée ou affichée dans l'exécution ou la publicité de ces services à partir du moment où le Propriétaire ou un licencié a exécuté ou est disposé et en mesure d'exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[15] Je suis d'avis que la preuve de la Propriétaire, considérée dans son ensemble, est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son léger fardeau de preuve, même s'il n'est pas possible de déterminer l'étendue de l'affichage de la Marque étant donné le manque de détails sur la façon dont l'emploi présenté à la Pièce D est représentatif. Rory Walters est employé par la Propriétaire depuis 2000 et a une connaissance détaillée de l'entreprise (para 2). Rien dans la preuve ne me fait douter des déclarations sous serment contenues dans l'affidavit ou dans les pièces jointes. Les déclarations assermentées et les photographies prouvent clairement que la Marque a été apposée sur des affiches publiques à plus d'un endroit au Canada pendant la Période pertinente, ce qui suffit à démontrer que la Marque a été employée dans la publicité des services de préparation fiscale, comme le montrent les affiches [TRADUCTION] « Produisez aujourd'hui » et [TRADUCTION] « Remboursements rapides ». De plus, une photographie montre un numéro de téléphone avec un indicatif régional 403, qui est, selon l'agent de la Propriétaire, un indicatif régional de Calgary, ce dont je prends connaissance d'office.

[16] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « Services de préparation de remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

***Aucun emploi de la Marque n'est montré pour les services d'escompte du remboursement de taxe***

[17] Les services d'escompte du remboursement de taxe ne sont pas définis dans la preuve de la Propriétaire. À l'audience, la Propriétaire a convenu que je pouvais prendre connaissance d'office de la définition de [TRADUCTION] « escompte du remboursement de taxe » [*Marks & Clerk c Sparkles Photo Ltd*, 2005 CF 1012, para 43; *Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd* (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); et *Shapiro Cohen LLP c Proa*, 2017 COMC 162, para 44]. La *Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt*, LRC 1985, ch T-3, régleme les services d'escompte du remboursement de taxe en vertu desquels un escompteur calcule un remboursement d'impôt et verse immédiatement une partie du remboursement au client avant de produire la déclaration de revenus. Le remboursement d'impôt est ensuite versé à l'escompteur.

[18] La preuve de la Propriétaire ne démontre pas le recours à des services d'escompte du remboursement de taxe. Les seules références aux services d'escompte du remboursement de taxe qu'elle contient sont les références indirectes en raison de leur inclusion dans le terme défini [TRADUCTION] « services visés par l'enregistrement » (para 3). L'affidavit ne contient aucun énoncé précis concernant les services d'escompte du remboursement de taxe, les photographies ne contiennent aucune référence au fait que ces services sont offerts (Pièce D) et les factures fournies ne renvoient qu'à un seul type de service, à savoir [TRADUCTION] « reçu pour préparation fiscale » qui correspond plus facilement aux services de préparation de remboursement de taxe (Pièce E). Je ne considère pas le fait que la Marque elle-même inclut la mention INSTANT TAX REFUND comme preuve que les services d'escompte du remboursement de taxe ont été effectivement exécutés ou que la Propriétaire était prête à les exécuter pendant la période pertinente.

[19] En l'absence d'affirmations factuelles claires ou d'éléments de preuve documentaire portant précisément sur ces services, je considère que les allégations de leur emploi découlant uniquement de leur inclusion dans une définition générale sont indirectes, dénuées de fondement et qu'elles ne permettent pas à la Propriétaire de s'acquitter de son fardeau *prima facie* dans les procédures fondées sur l'article 45 [Plow, précité].

[20] Comme je ne trouve pas de preuve suffisante que la Marque a été employée en liaison avec les services d'escompte du remboursement de taxe et qu'il n'y a aucune preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ces services.

### **DÉCISION**

[21] 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 sera maintenu pour les services [TRADUCTION] « Services de préparation de remboursement de taxe et d'escompte du remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés » et modifié pour supprimer [TRADUCTION] « et d'escompte du remboursement de taxe ». Les services modifiés seront rédigés comme suit :

Services de préparation de remboursement de taxe, ces services susmentionnés étant fournis seuls et/ou par un ou plusieurs concessionnaires franchisés.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard  
Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-07-24

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** James Green

**Pour la Propriétaire inscrite :** Marta Tandori Cheng

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Gowling WLG (Canada) LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Riches, McKenzie et Herbert LLP