



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 79

Date de la décision : 2024-04-22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE PROCÉDURES EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L. / BCF LLP

Propriétaire inscrite : Uncharted Kite Sessions Ltd.

Enregistrements : LMC1,015,764 pour UNCHARTED KITE SESSIONS, et
LMC1,015,965 pour UNCHARTED KITE SESSIONS & 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*, LRC1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard des enregistrements n^{os} LMC1,015,764 et LMC1,015,965 pour les marques de commerce UNCHARTED KITE SESSIONS et UNCHARTED KITE SESSIONS & DESSIN reproduite ci-dessous (appelées collectivement les Marques).



[2] Les Marques sont enregistrées en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits

Équipement de surf cerf-volant et de sport nautique, notamment cerfs-volants, planches aérotractées, planches de surf, harnais de cerf-volant, casques, gilets résistant aux impacts, dispositifs de flottaison individuels et courroies de sécurité pour planche; vêtements et accessoires pour voyages d'aventure, notamment chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon; vêtements de bain pour hommes et femmes, notamment vêtements antifriction; grandes tasses de sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

Services

Services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine des sports nautiques, notamment du surf cerf-volant, du surf, de la planche à bras, de la planche à rame, de la plongée en apnée et de la plongée sous-marine; services de coaching et de consultation en formation par l'offre de services par des adeptes des sports nautiques et athlètes professionnels éminents; services de coaching privé et de consultation en formation privée dans le domaine des sports nautiques; évaluation des performances à l'aide de vidéo dans le domaine des sports nautiques; services de tourisme d'aventure; planification, organisation et gestion de circuits touristiques et d'activités d'aventure, notamment d'excursions en bateau, de motomarine, de plongée en apnée, de plongée sous-marine, de sports nautiques, de circuits en moto, de location de VTT, de tyrolienne, de canyoning, de circuits panoramiques et de circuits touristiques d'aventure à cheval.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être radiés.

PROCÉDURES

[4] À la demande de BCF S.E.N.C.R.L. / BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné des avis prévus à l'article 45 de la Loi le 28 novembre 2022, à Uncharted Kite Sessions Ltd. (UKS), la propriétaire inscrite des Marques.

[5] Les avis enjoignaient à UKS d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services visés par les enregistrements, si les Marques ont été employées au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de chaque avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle les Marques ont ainsi été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Pour chacune des Marques, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2022.

[7] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées comme suit à l'article 4 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.

[8] Lorsqu'un propriétaire n'a pas établi l'« emploi », son enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi 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 de preuves [*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 produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. À cet égard, le fardeau de preuve repose entièrement sur le propriétaire [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[10] Dans les deux procédures, UKS a soumis l'affidavit d'Andreas Lagopoulos, son Fondateur et Propriétaire, souscrit le 28 juin 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à N (collectivement, l'affidavit Lagopoulos). Les éléments pertinents de la preuve sont brièvement résumés ci-dessous et sont examinés plus en détail dans les motifs de ma décision.

[11] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[12] Dans la déclaration liminaire de son affidavit, M. Lagopoulos se décrit comme étant actuellement affecté à Cabarete, en République dominicaine.

[13] M. Lagopoulos déclare qu'UKS est spécialisée dans la fourniture de services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de

coaching dans le domaine des sports nautiques, en particulier en ce qui concerne le surf cerf-volant, et fournit un lien vers son site Web à l'adresse *www.unchartedkitesessions.com* (para 1 et 2). Il déclare qu'UKS emploie les Marques en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements depuis au moins aussi tôt qu'août 2014 à l'égard des services et depuis le 5 février 2019 à l'égard des produits (para 3).

[14] M. Lagopoulos poursuit en fournissant ce qu'il décrit comme des exemples d'emploi des Marques sous la forme :

- D'échantillons de factures et de formulaires de renonciation correspondants signés par des clients qui ont acheté des services relatifs à des séances de planche nautique aérotractée (para 5 et 8 à 16; Pièces A à I);
- De photos de produits, notamment des tee-shirts, des casquettes et des grandes tasses à café, qui auraient été fournis dans le cadre de trousseaux de produits à des clients ayant acheté des services au cours de la période pertinente (para 6 et 17 à 20; Pièces J à M);
- D'une liste de liens en ligne associés à YouTube et à d'autres vidéos promotionnelles montrant les Marques apposées sur les produits utilisés par les clients dans le cadre de la prestation de services (para 7 et 21; Pièce N).

MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] La Partie requérante fait valoir que l'affidavit Lagopoulos ne démontre pas que les Marques ont été employées au Canada en liaison avec les produits ou services énumérés dans les enregistrements au cours de la période pertinente. Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que les seuls éléments de preuve concernent des services décrits comme des

[TRADUCTION] « séances de planche nautique aérotractée » et qu'il existe une ambiguïté à la fois quant aux services qui correspondent à cette description et au lieu où ils auraient été exécutés (c'est-à-dire au Canada ou en République dominicaine).

[16] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'UKS n'a pas démontré l'emploi des Marques en liaison avec des produits, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune preuve de transferts de produits ayant lieu au Canada pendant la période pertinente ou autrement.

[17] Il n'y a aucune référence aux produits sur les factures. Le corps de l'affidavit Lagopoulos ne mentionne aucun bien spécifique autre que [TRADUCTION] « des tee-shirts, des casquettes et des grandes tasses à café » et – bien que les photographies produites en pièce représentent des tee-shirts, des casquettes et une grande tasse à café – il n'y a aucune explication sur la manière, le lieu ou le moment exacts où ces produits ont été fournis dans le cadre de trousse de produits pour les clients qui ont acheté les services d'UKS, ni même sur ce que ces trousse de produits incluaient. Il y a également peu ou pas d'information sur la pratique normale du commerce d'UKS.

[18] Quant aux photographies montrant des planches aérotractées, il s'agit plus vraisemblablement d'articles promotionnels ou de matériel de location que de produits réellement vendus aux consommateurs. Ceci cadre avec les renonciations produites en pièce qui prévoient toutes [TRADUCTION] « les bris du matériel de location pendant les cours ou la location » et les [TRADUCTION] « bris ou perte du matériel [d'UKS] ». Quoi qu'il en soit, encore une fois, il n'existe aucun fait prouvant que ces produits ont été transférés au Canada au cours de la période pertinente.

[19] Je suis également d'accord avec la Partie requérante pour dire que la preuve est lacunaire en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement.

[20] Comme indiqué ci-dessus, M. Lagopoulos déclare qu'UKS est spécialisée dans la fourniture de services d'éducation, d'enseignement, de formation, d'évaluation et de coaching dans le domaine des sports nautiques, en particulier en ce qui concerne le surf cerf-volant. Il fournit ensuite un lien vers le site Web d'UKS, ainsi que des factures, des renoncations, des photos non datées et une liste de liens vers du contenu promotionnel.

[21] Premièrement, dans la mesure où M. Lagopoulos suggère que j'accède aux liens fournis dans son affidavit, je commencerai par noter que si UKS voulait que le contenu en ligne soit considéré comme une preuve, M. Lagopoulos aurait eu à fournir les pièces correspondantes, comme des captures d'écran ou des imprimés de ce contenu, et les joindre à son affidavit. Il s'ensuit que les observations de la Partie requérante qui renvoient à des faits qui n'ont pas été convenablement établis par UKS – notamment en ce qui concerne le site Web et le contenu vidéo d'UKS – ont été ignorées [conformément à *Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC); voir aussi *88766 Canada Inc c Mark Michel Enterprises Ltd*, 2011 COMC 252 au para 6; *Fasken Martineau Dumoulin LLP c Henan Rebecca Hair Products, Inc*, 2018 COMC 150 au para 7; et *BCF SENCRL/BCF LLP c Kazar Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia*, 2024 COMC 51 au para 18].

[22] Deuxièmement, les documents joints en tant que Pièces C et D sont tous deux datés et font référence à des événements qui ont eu lieu en dehors de la période pertinente.

[23] Bien que les Pièces A et B, quant à elles, soient également constituées de documents datés en dehors de la période pertinente (deux séries de factures et de renonciations respectivement de février et septembre 2019), je note que les factures contiennent la description de l'article et les notes suivantes : « Jalou & Moona Camp 2020 », « \$500 Deposit Due Upon Receival Of This Invoice Seat Balance Due : April 20, 2020 ». Ces factures sont adressées aux Canadiens et indiquent l'adresse d'UKS à Winnipeg, au Manitoba.

[24] Cependant, à part affirmer que les factures concernent des services [TRADUCTION] « relatifs à des séances de planche nautique aérotractée organisées au Jalou & Moona Camp en 2020 », M. Lagopoulos n'explique pas comment le camp mentionné est organisé, ni en quoi il consiste ou les activités qui en font partie. Cela soulève une question, notamment celle de savoir quels sont les services visés par les enregistrements qui ont été effectivement exécutés.

[25] En outre, bien que les renonciations contiennent notamment des références à [TRADUCTION] « la pratique de la planche nautique aérotractée, l'enseignement au sol, l'enseignement sur l'eau, l'enseignement en motomarine, l'enseignement en bateau » et aux [TRADUCTION] « activités liées à la planche nautique aérotractée », elles contiennent également des références au voyage, y compris une mention selon laquelle les clients doivent confirmer avoir [TRADUCTION] « souscrit [...] une assurance voyage et maladie pour couvrir toutes les éventualités qui pourraient survenir en participant au surf cerf-volant lors d'un camp de cerf-volant d'UKS ».

[26] M. Lagopoulos n'explique pas où se déroule le camp mentionné. Il ne déclare pas non plus précisément qu'UKS a vendu des produits ou fourni des services au Canada; il mentionne simplement que [TRADUCTION] « les produits et services [visés par les enregistrements] sont reconnus par ces

[M]arques partout au Canada ». En combinaison avec son affirmation selon laquelle il est affecté à Cabarete, en République dominicaine, et avec le fait que certaines des photos qu'il joint en tant que Pièces J et L représentent des personnes debout sur une plage ou près d'une étendue d'eau turquoise, parfois avec des palmiers en arrière-plan, cela soulève une question qui est de savoir si les services d'UKS ont été fournis ou exécutés au Canada.

[27] Enfin, je note que les Pièces E à I contiennent des factures et des renonciations respectivement établies et signées par des clients non canadiens (c'est-à-dire des États-Unis, de la Colombie, de l'Afrique du Sud et du Portugal). Les services qui auraient été ou non attestés par ces pièces n'ont par conséquent pas été fournis aux Canadiens. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse des Pièces A et B ci-dessus, il n'est pas clair non plus si les services ont été fournis ou exécutés au Canada.

[28] La Cour fédérale a conclu que le registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour combler chaque élément requis par la Loi [*Diamant Elinor*, précité au para 11; voir aussi *Curb c Smart & Biggar*, 2009 CF 47]. En l'espèce, UKS était tenue de démontrer l'emploi des Marques en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements au Canada pendant la période pertinente. Comme UKS n'a pas présenté de faits démontrant qu'un tel emploi a eu lieu au Canada, il n'y a pas de preuves suffisantes pour me permettre de conclure que les Marques ont été employées en liaison avec les produits visés par les enregistrements au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Je ne dispose également d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

DÉCISION

[29] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les

deux enregistrements seront radiés selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BCF S.E.N.C.R.L. / BCF LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Nicole D.S. Merrick c/o Taylor McCaffrey

LLP