



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 107

Date de la décision : 2024-06-03

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Aird & McBurney LP

Propriétaire inscrite : Envirobusiness Directions Inc.

Enregistrement : LMC465,016 pour VISIONS OF UTOPIA

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° LMC465,016 pour la marque de commerce VISIONS OF UTOPIA (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Produits

(1) Casquettes, articles de papeterie, notamment cartes de vœux, calendriers, papier à lettres, enveloppes et blocs-notes; verres et tasses.

(2) Pulls d’entraînement et tee-shirts.

Services

(1) Services de publicité pour des tiers et promotion des produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé, audiovisuel et électronique, par des concours promotionnels, par des conseils en matière de promotion des ventes et par l'élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises, le tout comportant des messages et des thèmes environnementaux.

(les Produits et Services)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

DOSSIER

[4] À la demande d'Aird & McBurney LP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 3 février 2023, à Envirobusiness Directions Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, en liaison avec 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 immédiatement 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. La période pertinente pour démontrer l'emploi en l'espèce est du 3 février 2020 au 3 février 2023.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'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.

[7] Lorsqu'un propriétaire n'a pas établi pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Susan Antler, daté du 14 juillet 2023, et les Pièces A à H qui l'accompagnent. Les parties pertinentes du témoignage de M^{me} Antler sont résumées ci-dessous et examinées plus en détail dans les motifs de ma décision.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont participé à une audience. Je tiens à souligner à ce stade que j'ai examiné toutes les observations des parties, y compris les sources citées, mais je ne ferai référence qu'à celles ou à des parties de celles-ci qui sont directement liées à mes conclusions et les plus pertinentes pour celles-ci. Comme mentionné lors de l'audience, je tiens également à rappeler aux parties que la consultation de la jurisprudence est un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du registraire et que ce dernier peut s'appuyer sur toutes les décisions pertinentes, qu'elles soient ou non mentionnées par les parties.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[10] M^{me} Antler est la présidente de la Propriétaire, qu'elle a fondée en 1992. Elle déclare que l'activité de la Propriétaire consiste à aider d'autres personnes à faire progresser et à promouvoir les questions environnementales et les causes communautaires qui s'y rapportent. À ce titre, elle fournit des services à diverses organisations à but non lucratif [para 1, 3].

[11] M^{me} Antler déclare que la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services au cours de la période pertinente [para 2, 4, 5 et 13].

[12] En ce qui concerne spécifiquement l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, M^{me} Antler déclare que la Propriétaire développe des modèles de produits pour ses clients et qu'elle vend à ses clients des Produits arborant les modèles de la Propriétaire. Elle déclare que lorsque la Propriétaire fournissait les Produits à un consommateur pendant la période pertinente, ces produits arboraient clairement la Marque dans une certaine mesure [para 4 et 5].

[13] M^{me} Antler déclare que les Produits sont vendus par diverses voies, notamment par le biais de commandes de ses principaux clients ou par leur exposition à la vente lors d'événements communautaires organisés par la Propriétaire. Elle déclare que la Propriétaire organise également des concerts et loue une salle qu'elle possède pour d'autres événements communautaires, que les Produits sont exposés à la vente dans cette salle pendant tous les événements et que les personnes qui achètent les produits les paient souvent en espèces. M^{me} Antler déclare en outre que des reçus papier accompagnaient les Produits au moment de la vente lorsqu'ils étaient vendus à des particuliers dans la salle [para 9 à 11].

[14] M^{me} Antler déclare également que la Marque a été employée au Canada pendant l'exécution des Services au cours de la période pertinente.

[15] A l'appui, M^{me} Antler joint notamment :

- des échantillons de photos de produits arborant la Marque, y compris directement sur des cartes et sur un tee-shirt [para 6, Pièce A];
- des échantillons de photos de produits portant une étiquette arborant la Marque qui aurait été apposée et visible au moment de la vente, y

compris sur des tasses, des lunettes, des chapeaux, des chemises, un pull d'entraînement, et un bloc-notes [para 7, Pièce B];

- des exemples de dessins commandés utilisés sur des vêtements et des articles de papeterie, ainsi que l'image d'un calendrier de 2021 déclaré avoir été créé par la Propriétaire pour l'un de ses clients, arborant tous la Marque [para 8, Pièce C];
- des échantillons de reçus/factures pour les Produits et Services [para 11 et 12, Pièce D; et para 16, Pièce G];
- un modèle de brochure déclaré avoir été créé pour les clients de la Propriétaire et arborant la Marque [para 14, Pièce E];
- des échantillons de matériel promotionnel relatif à des thèmes environnementaux (y compris des affiches, des placards, des logos, des œuvres d'art, des publicités et des messages promotionnels, entre autres) déclarés avoir été créés pour les clients de la Propriétaire [para 15, Pièce F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] La Partie requérante fait valoir que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant toute la période pertinente et qu'il s'agit d'un « bois mort » qui devrait être éliminé du registre. Plus précisément, la Partie requérante soulève des questions de fiabilité concernant la preuve de la Propriétaire (y compris sur les ventes et la pratique du commerce) et plaide qu'il n'existe pas de preuve d'emploi en liaison avec tous les Produits et Services (notamment parce que la façon dont la Propriétaire présente la Marque sur les étiquettes et les factures n'est pas un emploi; M^{me} Antler n'a pas établi une corrélation entre les produits décrits dans l'affidavit- y compris ceux figurant sur les photos produites en pièce – et les factures; et la description des services dans les factures est large et vague).

[17] Il est bien établi que le but et l'objet d'une procédure de radiation consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Cependant, il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. En effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi serait logiquement inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[18] À cet égard, il convient également de souligner que les déclarations faites par un déposant doivent être admises sans réserve et qu'une crédibilité substantielle doit leur être accordée. Il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble et il n'est pas approprié (comme l'a fait la Partie requérante dans ses observations) de disséquer l'affidavit en adoptant une démarche trop technique dans son analyse qui est incompatible avec l'objet de la procédure [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79 au para 25].

[19] M^{me} Antler en l'espèce affirme clairement l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Produits et Services, étayé par des photographies et des images représentatives montrant comment la Marque apparaît directement sur certains Produits et sur les étiquettes volantes d'autres Produits, des factures présentant la Marque et du matériel promotionnel dont elle confirme qu'il a été créé pendant l'exécution des Services. Elle décrit également l'activité de la Propriétaire, notamment comment, où, et à qui elle vend ses Produits. M^{me} Antler produit en outre des factures décrivant les Services exécutés par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[20] Ainsi, à la lumière de ce qui précède et pour les raisons ci-dessous, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, mais seulement en liaison avec les Produits [TRADUCTION] « Casquettes, articles de papeterie, nommément cartes de vœux, calendriers [...] et blocs-notes; verres et tasses » des produits (1), [TRADUCTION] « Pulls et tee-shirts » des produits (2) et les Services [TRADUCTION] « Services de publicité pour des tiers et promotion des produits et services de tiers [...] par l'élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises, le tout comportant des messages et des thèmes environnementaux ». Puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales en liaison avec les autres Produits et Services, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[21] Plus précisément, en ce qui concerne les Produits, M^{me} Antler produit des photographies montrant la Marque directement sur des cartes, sur un tee-shirt (Pièce A) et sur un verre à vin (Pièce B) et affirme qu'elles sont représentatives de la façon dont ces produits apparaissaient lorsqu'ils ont été vendus aux consommateurs au cours de la période pertinente. Elle produit également des photographies de tasses, de verres à vin, de casquettes, de chemises, d'un pull d'entraînement et d'un bloc-notes montrant la Marque sur des étiquettes volantes apposées sur ces articles à l'aide d'une ficelle (Pièce B).

[22] Dans ses observations, la Partie requérante a cité les décisions *Coastal Trademark Services c Edward Chapman Ladies' Shop Limited*, 2014 COMC 80; *Moffat & Co C Big Erics Inc*, 2015 COMC 52; et *GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc*, 2023 CF 2 à l'appui de sa position selon laquelle l'inclusion par la Propriétaire d'une étiquette portant la Marque ne serait pas considérée comme un emploi en liaison avec les produits. Premièrement, je note que la décision *GNR* fait actuellement l'objet d'un appel (dossier de la Cour

n° A-26-23). Deuxièmement, les circonstances de toutes ces décisions peuvent être distinguées de celles que j'examine en l'espèce, notamment en ce qui concerne le contexte de l'activité de la Propriétaire. C'est un principe de droit bien connu que chaque affaire doit être tranchée en fonction de son propre mérite en tenant compte de la preuve présentée. Contrairement à ces affaires, la Propriétaire dans la présente affaire n'a pas pour activité, *en soi*, l'exploitation d'un magasin ou la vente de marchandises à des tiers. Les étiquettes volantes produites en pièce en l'espèce ne sont pas non plus simplement [TRADUCTION] « une forme d'étiquette[s] de prix » et, à mon avis, dans le contexte spécifique de l'activité de la Propriétaire, elles ont servi à fournir l'avis de liaison requis par l'article 4(1) de la Loi. Même si je me trompe en concluant ainsi, dans la mesure où au moins les factures manuscrites (examinées plus en détail ci-dessous) auraient accompagné les produits de la Propriétaire au point de vente ou de livraison, un avis de liaison était néanmoins fourni entre la Marque et les produits facturés.

[23] Encore une fois, la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la l'approche qui convient [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)]. Par exemple, je ne dois pas prendre en compte les étiquettes volantes ou les factures seules, mais avec toutes les déclarations faites dans l'affidavit et les autres pièces produites.

[24] Je dois également mentionner à ce stade que je ne considère pas les questions soulevées par la Partie requérante en ce qui concerne les factures de la Propriétaire (par exemple, le fait que M^{me} Antler utilise les termes factures et reçus de manière interchangeable) comme déterminantes ou

même comme particulièrement problématiques dans le cadre de la présente procédure.

[25] En ce qui concerne les produits vendus, M^{me} Antler produit des factures (pour la plupart manuscrites) de mars 2020, novembre 2021, mars 2022, juin 2022 et janvier 2023 pour des casquettes, des calendriers, des cartes (postales), des tasses, des verres (à vin), des tee-shirts et des pulls (Pièce D). Chaque facture comporte clairement la Marque avec une indication que la Marque est une marque déposée de la Propriétaire. Bien qu'aucun des produits énumérés sur ces factures ne soit directement identifié avec la Marque, la Marque se retrouve dans jusqu'à quatre endroits sur ces documents : en haut, centré et séparé des informations générales sur l'entreprise comme l'adresse ou le numéro de téléphone; dans une renonciation en bas, parfois après la section « description »; et soit vers le bas, comme une phrase à part entière avec le symbole ®; et/ou en bas dans un avis indiquant que la Marque – encore une fois suivie du symbole ® – est une marque de commerce déposée de la Propriétaire.

[26] En outre, bien que M^{me} Antler n'établisse pas de corrélation entre les produits décrits dans son affidavit (y compris ceux figurant dans la Pièce D) et ceux énumérés dans l'enregistrement en question, la Propriétaire fournit certaines de ces corrélations dans ses observations écrites. Par exemple, la Propriétaire établit une corrélation entre les casquettes des factures du 17 mars 2020 et des 10 et 12 juin 2022 (Pièce D) et celles figurant sur l'une des photographies d'articles portant des étiquettes volantes (Pièce B). Je saisis également cette occasion pour noter qu'il existe des preuves de transferts/présentations de la Marque en liaison avec des cartes, des cartes postales et des verres à vin, qui, je l'admets, sont en corrélation avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « cartes de vœux » et [TRADUCTION] « verres ».

[27] Globalement, en lisant les éléments de preuve dans leur ensemble et en admettant sans réserve les déclarations de M^{me} Antler, j'accepte que les produits énumérés dans les factures de la Pièce D ont été vendus dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[28] Des factures similaires fournies aux clients indiquent en outre les services suivants : [TRADUCTION] « Conception de la stratégie et mise en œuvre du programme », « Communication, y compris conception/produits/mise en œuvre de la publicité et de la promotion », « Gestion des services aux membres », « Suivi et initiatives réglementaires », et « Gestion du budget et production de recettes » (Pièce G).

[29] Lors de l'audience, la Partie requérante a admis – et je suis d'accord – que cette liste peut refléter les services visés par l'enregistrement de la Propriétaire, décrits comme des [TRADUCTION] « Services de publicité pour des tiers et de promotion des produits et services de tiers [...] par l'élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises ».

[30] Cela dit, les éléments de preuve ne démontrent pas d'emploi en liaison avec du [TRADUCTION] « papier à lettres » ou [TRADUCTION] des « enveloppes » et ne contiennent aucune référence spécifique à la distribution de matériel de quelque nature que ce soit, à des concours promotionnels ou à des conseils en matière de promotion des ventes. Je suis seulement en mesure de spéculer quant à savoir si et comment l'un ou l'autre des Services serait reflété dans les services [TRADUCTION] « Conception de la stratégie et mise en œuvre du programme », « Gestion des services aux membres », « Suivi et initiatives réglementaires », et « Gestion du budget et production de recettes », ou lié à ceux-ci (Pièce G).

[31] La Propriétaire fait valoir que les produits [TRADUCTION] « articles de papeterie » constituent une catégorie générale et que, de la même manière, il existe une catégorie de Services, à savoir les services de publicité pour des tiers et de promotion des produits et services de tiers. Invoquant les décisions *Saks & Co c Canada (Registraire des Marques de Commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (FCTD) et *McFadden Fincham c Produits Bébé Confort Inc* (2004), 31 CPR (4th) 388 (COMC), la Propriétaire fait valoir qu'elle n'est pas tenue de fournir une preuve directe concernant chaque article énuméré dans les catégories d'articles de papeterie et des services de publicité/de promotion; il suffit que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque avec des produits et services qui appartiennent aux deux catégories respectives telles qu'elles sont décrites.

[32] En ce qui concerne spécifiquement la catégorie [TRADUCTION] « articles de papeterie » de la Propriétaire, j'adopte les commentaires suivants du registraire dans l'affaire *McFadden* aux pages 391 et 392 :

Le propriétaire de la marque de commerce n'est [...] pas tenu de produire « une preuve directe ou documentaire » relativement à chacun des articles d'une catégorie donnée. À mon avis, cela suppose que le registraire peut inférer des preuves fournies qu'il y a eu emploi, en d'autres termes que des transactions commerciales ont eu lieu concernant chacun des produits, à un moment donné au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis. Contrairement à l'affaire *Saks*, rien dans l'affidavit en l'espèce ne me permet de tirer une telle inférence. Je pense donc que le précédent applicable à cette affaire est *John Labatt Ltd. c Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.).

[33] De manière plus générale, je note également que la Cour fédérale a déclaré que le registraire doit être en mesure de « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » [*Diamant Elinor, supra*, au para 11; voir également *Curb c Smart & Biggar*, 2009 CF 47]. Donc, il n'appartient pas au registraire de spéculer, mais il incombe à la Propriétaire de démontrer le lien entre les produits et services

visés par l'enregistrement et ceux inclus dans la preuve [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135 au para 13].

[34] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « papier à lettres » et [traduction] « enveloppes », ou les services visés par l'enregistrement suivants [TRADUCTION] « [...] par la distribution de matériel imprimé, audiovisuel et électronique, par des concours promotionnels, par des conseils en matière de promotion des ventes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[35] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC465,016 sera modifié afin de supprimer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Produits

(1) [...] papier à lettres, enveloppes [...]

Services

[...] par la distribution de matériel imprimé, audiovisuel et électronique, par des concours promotionnels, par des conseils en matière de promotion des ventes [...]

selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[36] L'état déclaratif des produits et services sera maintenant libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Casquettes, articles de papeterie, nommément cartes de vœux, calendriers et blocs-notes; verres et tasses.

(2) Pulls d'entraînement et tee-shirts.

Services

(1) Services de publicité pour des tiers et de promotion des produits et services de tiers par l'élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises, le tout comportant des messages et des thèmes environnementaux ».

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-04-18

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Lawrence Veregin

Pour la Propriétaire inscrite : Meika Ellis

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aird & McBurney LP

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP