



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 236
Date de la décision : 2014-10-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, visant
l'enregistrement n° LMC740,110 de la marque de
commerce JUICE au nom de Dean MacNeil s/n Juice
Sponsorship Strategies**

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC740,110 de la marque de commerce JUICE (la Marque) détenue par Dean MacNeil, lequel fait affaire sous le nom Juice Sponsorship Strategies.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec un large éventail de services se rapportant au marketing (les Services) dont une liste complète est présentée à l'Annexe A de la présente décision.

La procédure

[3] Le 29 octobre 2012, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert 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, ch T-13 (la Loi) à Dean MacNeil s/n. Juice Sponsorship Strategies (ci-après parfois appelé l'Inscrivant). L'avis enjoignait à l'Inscrivant de fournir une preuve démontrant qu'il a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 29 octobre 2009 et le 29 octobre 2012 (la Période pertinente), en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivant

devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère auquel il faut satisfaire pour établir l'emploi n'est pas exigeant, et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. En outre, bien qu'aucun type de preuve spécifique ne soit exigé en réponse à un avis en vertu de l'article 45, 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 au cours de la période pertinente [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d), p. 483 (CF 1^{re} inst.); et *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Group Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, M. MacNeil a produit son propre affidavit, souscrit le 25 janvier 2013, accompagné des pièces A à E.

[7] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[8] À titre préliminaire, je souligne que la Partie requérante soutient que M. MacNeil n'a pas signifié à la Partie requérante copie de la preuve qu'il a produite auprès du registraire et qu'il contrevenait en cela aux dispositions de la Loi et du *Règlement sur les marques de commerce* DORS/96-195. La Partie requérante soutient que l'enregistrement doit, par conséquent, être radié en raison du défaut de M. MacNeil de produire et signifier sa preuve à l'intérieur du délai prescrit par la Loi.

[9] L'avis de pratique, intitulé *Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45*, indique ce qui suit :

Une fois que le registraire a transmis au propriétaire inscrit de la marque de commerce l'avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi (« avis prévu à l'article 45 »), toute partie correspondant avec le registraire doit :

1. transmettre copie de toute correspondance à l'autre partie à la procédure prévue à l'article 45;
2. confirmer, dans toute correspondance adressée au registraire, qu'une copie complète a été transmise à l'autre partie à la procédure prévue à l'article 45.

Cependant, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui exige de l'inscrivante qu'il signifie ou transmette à la partie requérante une copie de la preuve qu'il a produit auprès du registraire. Par conséquent, la Marque ne peut pas être radiée au motif que l'Inscrivant a tardé à signifier une copie de sa preuve à la Partie requérante. L'article 45 exige simplement que le propriétaire inscrit fournisse sa preuve à l'intérieur du délai prescrit, et prévoit que le registraire ne peut recevoir de preuve autre que l'affidavit ou la déclaration solennelle produite par ou pour le compte du propriétaire inscrit.

[10] En l'espèce, M. MacNeil a produit sa preuve auprès du registraire à l'intérieur du délai prescrit, en conformité avec la Loi. Bien qu'il n'ait pas initialement signifié copie de sa preuve à la Partie requérante, il lui en a, néanmoins, transmis une copie le 5 mars 2013. Cela a été fait en réponse à une lettre du registraire datée du 26 février 2013 dans laquelle M. MacNeil était prié de confirmer au registraire qu'une copie intégrale de la preuve produite auprès du registraire le 28 janvier 2013 avait été transmise à la Partie requérante. Étant donné que M. MacNeil n'avait pas d'autre original de son affidavit à fournir à la Partie requérante – la nécessité de fournir un original de son affidavit ne lui étant apparu qu'à ce moment –, il a fait authentifier son affidavit de nouveau par le notaire le 5 mars 2013, après avoir raturé la date de signature originale du 25 janvier 2013. Je considère que toute incompatibilité dans la preuve qui a été transmise à la Partie requérante concernant la date à laquelle l'affidavit de M. MacNeil a été souscrit a été suffisamment et raisonnablement expliquée dans les observations de M. MacNeil.

[11] Outre sa prétention susmentionnée concernant l'admissibilité de la preuve de M. MacNeil, la Partie requérante soutient que les pièces jointes à l'affidavit de M. MacNeil n'étaient ni correctement identifiées ni notariées et que, par conséquent, elles doivent être exclues par le registraire conformément aux exigences de la *Loi sur la preuve au Canada*.

[12] L'Inscrivant soutient que la Partie requérante a reçu la preuve le 5 mars 2013 et qu'à ce moment, elle s'y est opposée pour divers motifs techniques (comme mentionné ci-dessus), mais qu'elle a attendu de produire ses observations écrites, le 6 juin 2013, pour se prononcer contre la production de pièces non notariées. L'Inscrivant soutient que si la Partie requérante avait soulevé toutes ses objections concernant l'admissibilité de la preuve au même moment, en mars 2013, l'Inscrivant aurait eu la possibilité de remédier à cette irrégularité technique et de demander une prolongation de délai à cette fin.

[13] Même si rien n'empêchait l'Inscrivant de demander une prolongation de délai rétroactive au titre de l'article 47(2) de la Loi afin de produire une preuve qui aurait remédié à cette irrégularité technique, je conviens avec l'Inscrivant que la Partie requérante aurait pu soulever cette objection plus tôt. Exiger de l'Inscrivant qu'il réponde à de telles objections techniques une à une est incompatible avec la nature sommaire et expéditive de la procédure prévue à l'article 45. Qui plus est, il est bien établi qu'une telle objection technique doit être soulevée tôt [voir, par exemple, *Maximilian Fur Co, Inc c Maximillian For Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC)]; c'est-à-dire au moment où l'affidavit est initialement produit ou, en l'espèce, lorsque la preuve a été reçue par la Partie requérante, soit le 5 mars 2013.

[14] En l'espèce, étant donné que chacune des pièces jointes à l'affidavit de M. MacNeil correspond sans ambiguïté à la description qu'il en donne dans son affidavit et, compte tenu de l'esprit et de l'objet de l'article 45 de la Loi, j'estime que cette irrégularité n'est qu'un simple détail technique et je suis disposée à accepter la preuve [voir *Dashte Morghab Co c Rex Inc* (2005), 52 CPR (4th) 71 (COMC), *Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd* (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC); et *Baume & Mercier S.A. c Brown Carrying on Business As Circle Import*, (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst.)]. Des pièces n'ayant pas été notariées, mais étant identifiées dans l'affidavit ont été considérées comme acceptables dans d'autres instances [voir *Borden & Elliot c Raphael Inc*, 2001 CarswellNat 3412 (COMC); et

MBM & Co c Belize Bicycle Canada Reg'd 2010 CarswellNat 3503 (COMC), une affaire dans laquelle des pièces non notariées n'ont pas été acceptées, car elles n'étaient ni mentionnées ni identifiées dans l'affidavit].

La preuve de l'Inscrivant

[15] Au paragraphe 1 de son affidavit, M. MacNeil catégorise les Services de la manière suivante :

- i) Conseils en matière de stratégies de parrainage, recherche de sujets à parrainer, évaluation et sélection de propriétés à parrainer; négociation d'ententes/contrats de parrainage;
- ii) Élaboration de stratégies de marque et de marketing;
- iii) Élaboration, exécution et analyse de stratégies de relations publiques/relations avec les médias;
- iv) Activation de projets de parrainage, développement créatif de projet de parrainage, mise en œuvre/exécution de projets de parrainage ou exécution tactique de projets de parrainage, analyse de portefeuille de parrainage;
- v) Conseils en matière de responsabilité sociale des entreprises, conseils en matière de philanthropie stratégique, marketing de causes sociales, conseils en matière de relations avec la collectivité;
- vi) Parrainage dans les médias, y compris publicité à la télé/radio et dans la presse écrite; parrainage dans les nouveaux médias (site Web), placement de produits dans les médias;
- vii) Marketing et promotion dans les domaines des sports, de la musique ainsi que d'événements/événements spéciaux, conseils en matière de promotion par des athlètes/célébrités, et réceptions d'affaires.

[16] M. MacNeil explique ensuite qu'il est le président de Juice Sponsorship Strategies (Juice Strategies), le nom commercial sous lequel il fait affaire. Il affirme que, pendant la période pertinente, Juice Strategies [TRADUCTION] « était prête et disposée à fournir les Services spécifiés dans l'enregistrement et capable de le faire [...]. L'ensemble des Services spécifiés dans l'enregistrement étant nécessaire pour répondre efficacement aux divers besoins en matière de marketing des clients potentiels ».

[17] M. MacNeil affirme que, pendant la Période pertinente, la Marque figurait bien en évidence sur les cartes professionnelles et les articles de papeterie qui étaient utilisés dans le cadre des activités d'affaires de Juice Strategies. Il explique que, pendant la Période pertinente, [TRADUCTION] « Juice Strategies a employé la marque de commerce JUICE de façon continue dans le cadre de publicités annonçant ses services sous différentes appellations, dont “Sponsorship Strategies”, “Marketing Support Services”, etc., qui englobaient efficacement l'ensemble des Services spécifiés dans l'enregistrement ». Il atteste, en outre, que pendant la période pertinente, Juice Strategies a présenté des propositions d'affaires à des clients potentiels de l'Ontario visant à fournir les services décrits au moyen des appellations susmentionnées et que ces propositions étaient rédigées sur des articles de papeterie et du papier à lettres arborant la Marque.

[18] Pour étayer ses dires, M. MacNeil a joint les pièces suivantes :

Pièce A : une carte professionnelle sur laquelle la Marque figure bien en vue. Le nom de M. MacNeil figure également sur la carte professionnelle, accompagné de son nom commercial, de son adresse et de ses coordonnées.

Pièce B : une proposition d'affaires présentée à ING Direct, en date d'octobre 2011, qui, selon M. MacNeil, concernait divers services, [TRADUCTION] « dont la plupart font partie des Services spécifiés dans l'enregistrement ». La Marque figure bien en évidence dans le coin supérieur gauche de la proposition d'affaires de la même manière que sur la carte professionnelle. La proposition décrit l'entreprise de M. MacNeil et fournit un aperçu des services offerts; il est fait mention notamment de parrainage, de responsabilité sociale des entreprises et de services de rayonnement dans la collectivité.

Pièce C : un extrait d'une proposition d'affaires, en date de mai 2012, présentée en réponse à une demande de propositions publiée par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (SLJO), [TRADUCTION] « pour fournir à SLJO “une expertise confirmée dans le marketing de jeux en ligne, une connaissance du consommateur de ces jeux et des services dans ce domaine”, à titre de “Gestionnaire des communications et des services de marketing”, dans le cadre d'un rôle de soutien externe primordial ». La Marque figure sur la page couverture de la proposition, ainsi que dans le coin supérieur droit de la première page de la proposition. Le passage extrait de la proposition fournit un aperçu de l'entreprise de M. MacNeil et de son expérience dans le domaine du marketing, laquelle comprend des activités de lancement de produits (par exemple, marketing, publicité, relations avec les médias, achats médias, événements de lancement), de gestion de marque, de communication d'entreprise et de parrainage.

Pièce E : une série de captures d'écran extraites du site Web *www.juicestrategies.com* de M. MacNeil. Il affirme que, de 2003 à la date à laquelle il a souscrit son affidavit, la Marque a été affichée bien en évidence sur son site Web. La Marque figure bien en vue dans le coin supérieur droit des captures d'écran. Les captures d'écran fournissent un résumé des services de marketing, de publicité et de parrainage offerts par M. MacNeil sous le nom Juice Strategies; elles ne sont toutefois pas datées.

[19] M. MacNeil explique que les propositions d'affaires jointes comme pièces B et C n'ont finalement pas été retenues par les clients potentiels. À cet égard, il a fourni, comme pièce D, une copie de la réponse de la SLJO à sa proposition (jointe comme pièce C). Quant à l'autre proposition (jointe comme pièce B), il affirme que ING Direct l'a rejeté par téléphone.

[20] Il affirme, cependant, à l'égard des deux propositions, que [TRADUCTION] « Juice Strategies avait exposé ses capacités et son expérience, et précisé qu'elle était désireuse et capable de fournir les Services spécifiés dans l'enregistrement appartenant aux catégories énumérées au paragraphe n° 1 de ce mon [sic] Affidavit ». À cet égard, j'estime utile de reproduire des passages de certains paragraphes de l'affidavit de M. MacNeil :

[TRADUCTION]

8. En octobre 2011, Juice Strategies a présenté à un client potentiel, ING Direct [...], une proposition (ci-après appelée « la Proposition à ING ») visant à fournir un ensemble de services essentiels; y compris « Développement et planification stratégique », « Évaluation et sélection de propriétés », « Stratégie d'activation » et « Recherche et mesure », dans le but d'intégrer avec succès un volet Parrainage à leur plan de marketing général. Tel qu'il est indiqué dans la Proposition à ING, ces services comprennent une pluralité de sous-services qui sont classés dans le document de proposition sous la rubrique « Méthodologie de parrainage », et figurent pour la plupart parmi les Services spécifiés dans l'enregistrement, dont, entre autres : « définir l'objectif d'affaires fondamental » en termes de paramètres, y compris, mais non exclusivement, les « impressions dans les médias/la visibilité efficiente » qui impliquent, entre autres, une activation au moyen de techniques de marketing grands médias tels la télévision, la radio, la presse écrite et les médias en ligne, et de techniques de marketing hors médias tels que le courriel, le marketing communautaire, la publicité sur le lieu de vente, le placement de produits, le publipostage et les campagnes SMS, à titre de tactiques clés.

13. En réponse à une Demande de propositions [...], Juice, en mai 2012, a présenté à SLJO, une proposition (ci-après appelée « la Proposition à la SLJO ») visant à fournir à SLJO « une expertise confirmée dans le marketing de jeux en ligne, une connaissance du consommateur de ces jeux et des services dans ce domaine », à titre de “Gestionnaire des communications et des services de marketing”, un rôle de soutien externe primordial ».

14. Il était expressément indiqué dans la Proposition à la SLJO que le « champ d'expertise » de Juice Strategies comprend « les relations avec les médias, les campagnes de promotion, la perspective du consommateur, l'expérience client, et l'acquisition et la fidélisation de la clientèle », et que Juice Strategies possède « une expérience pertinente dans le domaine des jeux en ligne » dans chacun de ces secteurs, y compris, entre autres, « le lancement au Canada d'un nouveau client en marque blanche pour le Réseau Ogame, y compris les activités suivantes : marketing, publicité, événements de lancement, relations avec les médias, campagnes de promotion, achats médias, établissement d'un réseau d'affiliées, et programmes de fidélisation CRM/VIP ». Les achats médias incluent l'achat d'espaces publicitaires à la télévision, dans la presse écrite, à la radio et sur des panneaux d'affichage extérieurs, et dans certains cas, le recours à des tactiques hors médias telles que la diffusion de contenu vidéo en ligne (c.-à.-d. sur « YouTube ») et le placement de produits.

15. De plus, dans la Proposition à la SLJO, Juice avait également souligné son expérience dans le « lancement du World Poker Tour au Canada, lequel comprenait l'organisation d'événements et des travaux de conception graphique, des parrainages et un programme satellitaire de la World Series of Poker (Harrah's Entertainment LLC) et des travaux de recherche sur le jeu en ligne » et son « expertise dans la gestion de marque de haut niveau et les communications d'entreprise (internes et externes) acquise auprès de la CIBC, y compris la sélection d'une agence de coordination pour la publicité, les relations avec les médias et les agences de promotion, le repérage et la négociation de propriétés à parrainer et l'activation créative, et les paramètres relatifs à la marque et au parrainage ».

Observations des parties et analyse

[21] La Partie requérante soutient que l'Inscrivant n'a produit aucune preuve confirmant que les Services ont déjà été exécutés. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que [TRADUCTION] « selon la Loi, il y a emploi lorsque la marque est montrée dans l'exécution des services ». La Partie requérante avance également que [TRADUCTION] « l'article 45 de la Loi exige une preuve de l'emploi de la marque, et non une preuve de la volonté d'employer la marque, et l'Inscrivant n'a fourni aucune preuve d'emploi ».

[22] Or, je considère, comme l'a fait observer l'Inscrivant, que la définition d'« emploi » en liaison avec des services qui est donnée à l'article 4(2) de la Loi a une portée plus large. Selon l'article 4(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services est réputé constituer un emploi si le propriétaire de la marque de commerce offre ses services au Canada et est prêt à les y exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC); *Smith Lyons c Vertrag Investments Ltd* (2000), 7 CPR (4th) 557 (COMC); et *Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit, Inc* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC)].

[23] En l'espèce, M. MacNeil a démontré qu'il offrait des services pendant la Période pertinente, car il a fourni une preuve confirmant qu'à deux reprises, il a présenté à des entreprises précises établies au Canada une proposition écrite se rapportant à la prestation de ces services. Qui plus est, je n'ai aucune raison de douter de la volonté et de la capacité de M. MacNeil à exécuter ses services au Canada. En effet, la proposition jointe comme pièce C fait état de l'expérience professionnelle de l'Inscrivant en lien avec les services qu'il propose. Le fait que ses propositions aient finalement été rejetées par les clients potentiels ne change rien au fait que M. MacNeil offrait ses services au Canada et était prêt à les y exécuter, et qu'il employait la Marque dans l'annonce de ses services à l'intérieur de ses propositions dans le but d'obtenir des contrats.

[24] À l'audience, la Partie requérante a expliqué qu'elle ne mettait pas en doute la volonté et la capacité de l'Inscrivant à exécuter les Services. La thèse défendue par la Partie requérante indique plutôt que les Services n'ont pas été annoncés et qu'il n'y a au dossier aucun élément de preuve corroborant pour confirmer que l'Inscrivant offrait les Services spécifiés dans l'enregistrement. La Partie requérante a formulé un certain nombre d'observations à cet égard.

[25] Dans un premier temps, la Partie requérante soutient que M. MacNeil n'affirme nulle part dans son affidavit que la carte professionnelle jointe comme pièce A est représentative de la façon dont la Marque figurait sur les cartes professionnelles et était employée à des fins publicitaires, et qu'il ne précise pas non plus comment il utilisait la carte professionnelle. Qui plus est, il n'est pas clairement indiqué que la carte professionnelle a été utilisée pendant la Période pertinente.

[26] En réponse, l'Inscrivant fait valoir que l'affidavit doit être considéré dans son ensemble et que même s'il eut été préférable que M. MacNeil explique de quelle façon il utilisait les cartes professionnelles, on peut présumer qu'il les remettait à des clients potentiels. Dans tous les cas, l'Inscrivant soutient que les cartes professionnelles ne sont qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont la Marque figurait sur divers documents, et doivent être considérées conjointement avec l'affirmation de M. MacNeil au paragraphe 4 de son affidavit selon laquelle [TRADUCTION] « [...], la marque de commerce JUICE était [...], apposée bien en vue sur toutes les cartes professionnelles et tous les articles de papeterie de mon entreprise qui ont été utilisés dans le cadre de ses activités d'affaires pendant cette période ».

[27] Dans certaines circonstances, notamment lorsque les cartes professionnelles comportent des indications quant aux services offerts ou lorsque l'affidavit contient des déclarations claires concernant l'emploi, les cartes professionnelles peuvent être considérées comme une preuve de l'annonce des services [voir, à titre d'exemple, *88766 Canada Inc c RH Lea & Associates Ltd*; 2008 CarswellNat 4513 (COMC); *Tint King of California c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst.)].

[28] Toutefois, en l'espèce, je conviens avec la Partie requérante que les cartes professionnelles à elles seules ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Services pendant la Période pertinente. En effet, l'affirmation que fait M. MacNeil au paragraphe 4 (reproduite ci-dessus) est ambiguë, et ne renferme aucune information à savoir à qui les cartes professionnelles étaient distribuées ou dans quel contexte elles étaient distribuées [voir *Plough, précité* au sujet des ambiguïtés]; M. MacNeil affirme seulement que les cartes professionnelles étaient utilisées dans le cadre des « activités d'affaires » de Juice Strategy. Dans tous les cas, vu l'absence de déclarations claires de la part de

M. MacNeil, la mention du nom commercial de M. MacNeil, « Juice Sponsorship Strategies » sur les cartes professionnelles comme seule indication des services qui sont offerts corroborerait, au mieux, uniquement l'emploi de la Marque dans l'annonce de services de « sponsorship strategies » [stratégies de parrainage].

[29] En ce qui concerne les captures d'écran extraites du site Web jointes comme pièce E, la Partie requérante soutient que contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire *555,129 Ontario Ltd (Re)*, 2013 COMC 23 (CanLII) invoquée par l'Inscrivant, M. MacNeil n'a pas clairement attesté que les captures d'écran sont des représentations exactes de la façon dont le site Web se présentait pendant la Période pertinente. De plus, dans l'affaire *555,129*, les services offerts sur le site Web correspondaient à ceux spécifiés dans l'enregistrement en cause. En l'espèce, la Partie requérante soutient que les captures d'écran extraites du site Web sont incomplètes et qu'aucun des services fondamentaux n'est présenté en détail, et prétend qu'en conséquence, il est impossible d'établir un lien formel entre le site Web et les Services spécifiés dans l'enregistrement.

[30] L'Inscrivant soutient que M. MacNeil affirme clairement et de façon non équivoque que la Marque était affichée bien en vue sur le site Web pendant la Période pertinente. Bien que les captures d'écran elles-mêmes (pièce E) ne soient pas expressément liées à la Période pertinente, l'Inscrivant soutient qu'elles constituent une preuve de la nature des services fournis par l'Inscrivant.

[31] Les captures d'écran extraites du site Web fournissent des renseignements supplémentaires quant à la nature des services fournis par l'Inscrivant. Bien que les services fondamentaux ne soient pas décrits en détail, l'impression générale qui se dégage de l'information contenue dans les captures d'écran concorde avec la Proposition faite à ING (pièce B), c'est-à-dire que les services annoncés se rapportent à des activités de parrainage. Toutefois, étant donné que les captures d'écran ne sont pas datées et que M. MacNeil atteste seulement que les captures d'écran sont représentatives de la façon dont la Marque figurait sur le site Web pendant la Période pertinente, les captures d'écran ne constituent pas une preuve de la façon dont la Marque était employée dans le cadre de l'annonce de tels services pendant la Période pertinente.

[32] Dans tous les cas, il reste que la preuve produite comprend deux pièces (B et C) qui datent clairement de la Période pertinente, arborent la Marque et fournissent un aperçu des services qui sont offerts par l'Inscrivant. La Partie requérante formule à l'égard de ces deux pièces des commentaires similaires qui sont résumés ci-dessous.

[33] La Partie requérante soutient que les propositions comprises dans ces pièces ne sont que des réponses de M. MacNeil à des offres d'emploi et que le fait de poser sa candidature pour un emploi n'est pas en soi une annonce de services. La Partie requérante soutient en outre qu'il n'apparaît pas clairement à la lecture des propositions quels services parmi les Services spécifiés dans l'enregistrement sont offerts, et que, dans son affidavit, M. MacNeil ne fait que des déclarations générales et ambiguës pour expliquer en quoi ces propositions démontrent que chacun des Services est offert.

[34] L'Inscrivant, en revanche, soutient que les propositions d'affaires jointes comme pièces B et C arborent clairement la Marque et fournissent un aperçu des Services fournis par l'Inscrivant. L'Inscrivant soutient, et je suis de cet avis également, que les propositions ne seraient pas perçues simplement comme des curriculum vitae, mais bien comme des annonces, et insiste sur le fait que Juice Marketing Strategies est décrite comme une agence de marketing dans les propositions.

[35] À l'audience, l'Inscrivant a expliqué que les propositions sont adaptées aux besoins des clients, qu'elles ne sont qu'une première étape d'un processus plus long et que bon nombre des services spécifiques qui figurent dans l'enregistrement entrent en jeu à une étape ultérieure de la relation contractuelle. Dans la mesure où les pièces ne fournissent pas tous les détails possibles à l'égard de chacun des Services, l'Inscrivant soutient qu'elles devraient être considérées conjointement avec les déclarations sous serment de M. MacNeil.

[36] L'Inscrivant soutient que l'enregistrement comporte plusieurs catégories de services qui ont été établies de façon logique et comprennent chacune un certain nombre de services similaires, une situation dans laquelle il n'est pas nécessaire d'établir l'emploi à l'égard de chaque service. En l'espèce, l'Inscrivant soutient qu'il suffit que l'affidavit renferme une déclaration claire selon laquelle la Marque est employée en liaison avec tous les services et que des exemples adéquats d'emploi soient fournis pour chaque catégorie [invoquant *Saks & Co c*

Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.); et *Westinghouse Air Brake Co c Moffat & Co* (2001), 14 CPR (4th) 257 (CF 1^{re} inst.).

[37] La Partie requérante soutient que les Services ne sont pas adéquatement catégorisés, et que même si la catégorisation des Services établie par M. MacNeil dans son affidavit a été acceptée, les propositions d'affaires (pièces B et C) n'établissent pas l'emploi en liaison avec tous les Services. La Partie requérante soutient que ces pièces n'expliquent pas clairement la nature de l'entreprise de l'Inscrivant et qu'on voit mal le lien entre ces pièces et les services spécifiés dans l'enregistrement.

[38] Il est clairement indiqué à l'article 45 que l'emploi doit être établi « à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ». Cependant, la procédure prévue à l'article 45 est de nature sommaire et administrative, de sorte que la volonté d'éviter la surabondance d'éléments de preuve vient s'opposer à la nécessité d'établir l'emploi de la marque à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement dans le but d'éviter qu'ils ne soient radiés du registre [voir *Saks & Co. c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst.), *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 CPR (4th) 261 et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation* (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC)]. Ce principe se révèle pertinent dans les cas où l'état déclaratif comporte une longue liste de marchandises et/ou services et est structuré de telle sorte que la démonstration de l'emploi en liaison avec un certain nombre des marchandises et/ou services d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi en liaison avec l'ensemble des marchandises de cette catégorie.

[39] Dans *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270, le juge Russell rappelle l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance d'éléments de preuve et l'obligation d'établir l'emploi dans une mesure suffisante pour permettre au registraire de se former une opinion sur l'« emploi » dans l'optique de l'article 45. Dans ce contexte, l'affidavit doit contenir une déclaration claire et détaillée portant que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services pendant la période pertinente et présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un tel emploi.

[40] Je tiens compte du fait, également, qu'un état déclaratif des services peut contenir des termes qui sont redondants ou qui se recoupent et qu'à ce titre, l'annonce d'un service peut impliquer l'annonce d'un autre service [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Company Ltd*, 2010 CarswellNat 579 (COMC)].

[41] En l'espèce, les propositions d'affaires (pièces B et C) montrent que M. MacNeil offre des services en lien avec des activités de parrainage, et qu'il possède une expérience dans le domaine de la publicité, du marketing et des campagnes de promotion, y compris les relations avec les médias, les achats médias (y compris le placement de produit), la gestion de marque, et les événements de lancement de produit. À titre d'exemple, dans la Proposition à ING, il est fait mention de parrainage, de responsabilité sociale des entreprises et de services de rayonnement dans la collectivité. La Proposition à la SJLO est encore plus détaillée en ce qu'elle indique que le champ d'expertise de l'Inscrivant comprend [TRADUCTION] « les campagnes de promotion, la perspective du consommateur, l'expérience client, la convivialité, le maintien de la clientèle, la fidélisation et l'achat média » et qu'à cela s'ajoutent [TRADUCTION] « les relations avec les médias, la négociation/les contrats, les questions réglementaires, et l'activation sur le terrain en milieu urbain et rural ». Plus important encore, dans la Proposition à la SLJO, l'Inscrivant a fourni un résumé de son expérience, laquelle comprend (parmi les éléments en rapport avec les Services spécifiés dans l'enregistrement) le marketing, la publicité, les événements de lancement de produits, les relations avec les médias, les campagnes de promotion, l'achat média, les projets de parrainage, la gestion de marque, et les communications d'entreprise. Cette expérience s'étend à différents domaines, des événements dans les milieux du sport et du divertissement aux activités de bienfaisance. Quant aux achats médias, M. MacNeil atteste dans son affidavit que, dans certaines circonstances, les achats médias incluent le placement de produit.

[42] Il m'apparaît raisonnable de considérer que ce qui précède est représentatif de l'ensemble des Services, au vu, en particulier, de l'interdépendance des Services, et étant donné les déclarations sous serment de M. MacNeil à cet égard.

[43] Compte tenu de ce qui précède et du fait que le critère préliminaire pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu exigeant (*Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)), j'admets que l'Inscrivant a démontré que la

Marque a été annoncée en liaison avec les Services et que M. MacNeil offrait les Services au Canada et était prêt à les y exécuter pendant la Période pertinente.

Décision

[44] 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 n° LMC740,110 sera maintenu.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe « A »

Services :

[TRADUCTION]

Conseils en matière de stratégies de parrainage, notamment fourniture de conseils en ce qui concerne les aspects suivants du parrainage : stratégie intégrée à l'échelle de l'entreprise, étude de la concurrence, territoire cible, assimilation de la marque, stratégie d'activation, outils de mise en œuvre, évaluation et mesure; recherche de sujets à parrainer, notamment recherche ayant pour objet de désigner le consommateur et la marque et de réunir des données sur la concurrence, avant et après la sélection du sujet parrainé; évaluation et sélection des sujets à parrainer, notamment recenser, évaluer et recommander (ou concevoir) des propriétés qui s'harmonisent à la stratégie de marque, négocier un partenariat, concevoir une stratégie de marketing propre à rentabiliser l'investissement; stratégie de marque, notamment concevoir le positionnement de la marque professionnelle de manière à attirer des segments cibles de la consommation; stratégie de relations publiques/relations avec les médias, notamment définir une vision stratégique qui amènera les médias d'information à relater dans leur couverture les activités et les événements spéciaux; mise en œuvre des relations publiques/relations avec les médias, notamment mener des entrevues, solliciter l'intérêt des médias d'information, préparer des documents écrits pour diffusion dans les médias; analyse des relations publiques/relations avec les médias, notamment évaluer l'impact de la stratégie de relations avec les médias au moyen de diverses mesures, dont des paramètres de mesure de sensibilisation et d'impression; activation du projet de parrainage, notamment concevoir une stratégie de marketing pour une propriété existante (dans le portefeuille d'un client) afin d'optimiser le rendement de la marque; élaboration créatrice de projets de parrainage, notamment donner des conseils sur la façon d'élaborer une stratégie de parrainage et de l'intégrer dans les habitudes de consommation, produire des expériences de consommation sur les lieux d'événements; mise en œuvre/exécution de projets de parrainage et exécution tactique de projets de parrainage, notamment gestion logistique et tactique de programmes de parrainage; analyse de portefeuilles de parrainage, notamment évaluer des programmes d'entreprises commanditaires, notamment sous l'angle des investissements et de l'impact; conseils en matière de responsabilité sociale des entreprises, notamment fourniture de conseils aux entreprises qui désirent offrir un soutien financier à des œuvres de charité de manière à positionner comme étant plus socialement responsable; conseils en matière de philanthropie stratégique, notamment fourniture de conseils aux entreprises qui désirent faire une contribution charitable assortie d'un engagement commercial à un organisme sans but lucratif en échange d'une reconnaissance du statut de bailleur de fonds à des fins charitables et d'entreprise commerciale affiliée; accueil de groupe, notamment élaborer et mettre en œuvre des stratégies en ce qui concerne l'accueil d'invités de marque - clients, représentants gouvernementaux, employés et autres personnalités - lors d'un événement organisé par l'entreprise; marketing des causes sociales, notamment stratégie de promotion liant la campagne de vente d'une entreprise directement à un organisme sans but lucratif; parrainage médiatique, notamment coordonner des campagnes de publicité au moyen de la télévision et de la radio, de la presse écrite et de l'affichage extérieur afin de

fournir des fonds ou, plus fréquemment, du temps et de l'espace de publicité au profit d'un événement en échange de la désignation officielle comme entreprise commanditaire/supporter; parrainage au moyen de nouveaux médias (site Web), nommément assurer les services de conseil et de coordination en rapport avec l'achat (paiement comptant ou échange) du droit d'exploiter le potentiel commercial d'un site Web; conseils en matière de relations avec la collectivité, nommément conseiller les entreprises sur leur participation à la vie communautaire; marketing sportif, nommément élaborer, mettre en œuvre, gérer et évaluer des stratégies de promotion liant la marque professionnelle, le produit et/ou les services d'une entreprise à des activités et des événements sportifs; marketing axé sur le monde de la musique, nommément élaborer, mettre en œuvre, gérer et évaluer des stratégies de promotion liant la marque professionnelle, le produit et/ou les services d'une entreprise à des activités et des événements du monde de la musique; marketing ponctuel, nommément élaborer, mettre en œuvre, gérer et évaluer des stratégies de promotion liant une marque professionnelle à un événement ou une activité en rapport avec la musique, une cause sociale, la vie communautaire, la santé, l'éducation, les divertissements, le sport, les arts ou la culture; événements spéciaux, nommément activité organisationnelle exclusive réservée à certains intéressés; promotions, nommément conduite d'activités de nature à favoriser le positionnement, l'achat et la vente directs de produits de l'entreprise, y compris articles présentés en emballage, les articles de luxe, les articles manufacturés et les services; placement de produits dans les médias, nommément orienter, négocier et mettre en œuvre des stratégies propres à intégrer des marques professionnelles dans la programmation de nouvelles et de divertissements et dans des événements s'y rattachant; conseils pour ce qui est de l'appui à des athlètes, nommément donner des conseils en ce qui concerne la sélection d'une marque professionnelle et la gestion de son assimilation à un athlète; conseils pour ce qui est de l'appui à des célébrités, nommément donner des conseils en ce qui concerne la sélection d'une marque professionnelle et la gestion de son assimilation à une célébrité; négociation de contrats/accords de parrainage, nommément donner des avis d'expert pour ce qui est de la négociation d'accords de parrainage. (les Services)