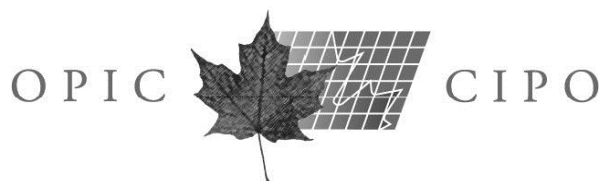


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 34
Date de la décision : 2011 03-18

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de James Cogan, visant l'enregistrement
n°LMC639483 de la marque de commerce EMUSIC au
nom de EMUSIC.COM INC.**

[1] À la demande de James Cogan (le Requérant), le registraire des marques de commerce a donné le 21 juillet 2008 l'avis que prévoit l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à EMUSIC.COM INC. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susdite. La marque de commerce EMUSIC (la Marque) est déposée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants (les Marchandises et Services visés par l'enregistrement) :

- a) Marchandises : Lecteurs et enregistreuses de bandes et de disques audio et vidéo; appareils radio; casques d'écoute; lecteurs et enregistreuses de CD, de DVD et de musique électronique, matériel d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, notamment lecteurs et enregistreuses MP3, magnétoscopes et lecteurs de bande audio et vidéo, lecteurs et enregistreuses combinés, bandes audio (réenregistrables), bandes vidéo (réenregistrables); disques et autres supports de stockage, notamment disques magnétiques et disques optiques vierges pour l'enregistrement audio, vidéo et données; disques compacts (audio réenregistrables), disques compacts (vidéo réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables); contenu musique, audio, vidéo, divertissement et multimédia enregistré sur disques, bandes, disques compacts, DVD; matériel et logiciels pour la création d'un contenu image fixe et vidéo, audio, musique et divertissement multimédia, et pour le téléchargement de ce

contenu vers/depuis la Toile et des sites à distance et des sites d'un réseau informatique mondial; logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes et en vidéo et audio.

- b) Services : Contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur; services d'édition et de distribution de contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia enregistrés sur disques, sur bandes et sur disques compacts; promotion de concerts et de groupes; services de divertissements, notamment présentation de spectacles et de concerts, services de commercialisation, notamment promotion et vente de produits musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia connexes, notamment de lecteurs et d'enregistreurs de MP3, d'enregistreurs de bandes audio et vidéo, de lecteurs de bande, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de disques magnétiques et optiques vierges pour enregistrement de disques compacts audio, vidéo et de données, disques compacts (audio préenregistrés), disques compacts (vidéo préenregistrés), disques compacts (logiciels et données numériques préenregistrés); services professionnels, techniques et de consultation en rapport avec les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, l'Internet et le World Wide Web (WWW), destinés à l'industrie de la musique, du son, de l'image, du divertissement et des multimédia; conception de logiciels pour des tiers; services de consultation et d'aide technique pour des contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée; conception et entretien de sites Web et de services de commerce électronique (e-commerce); services de maintenance et de soutien pour logiciels, notamment de services de consultation téléphonique, d'assistance téléphonique et de bureau de dépannage, de débogage et de mise à jour des logiciels.

[2] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente procédure, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 21 juillet 2005 au 21 juillet 2008 (la Période pertinente).

[3] L'article 4 de la Loi précise la signification de l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans la présente procédure, c'est le paragraphe 4(1) qui s'applique.

[4] Le paragraphe 4(2) de la Loi précise la signification de l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des services :

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.

[5] L'Inscrivante a produit en réponse à l'avis du registraire un affidavit de M. Daniel Stein, fait le 18 février 2009, auquel sont annexées des pièces cotées de A à P inclusivement. M. Stein déclare qu'il est le président du conseil d'administration de l'Inscrivante.

[6] Ni l'Inscrivante ni le Requérent n'ont présenté d'observations écrites. À la demande du Requérent, il a été tenu une audience où les deux parties étaient représentées.

[7] Il est bien établi que l'article 45 a pour objet et pour champ d'application d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour radier les enregistrements périmés du registre, de sorte que le critère applicable est peu exigeant. Comme l'a dit le juge Russell dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :

68. [...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la

marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[8] J'examinerai maintenant la preuve produite par l'Inscrivante.

Questions préalables

L'« emploi » dans un nom de domaine

[9] M. Stein déclare que l'Inscrivante [TRADUCTION] « emploie » la Marque dans sa dénomination sociale, ainsi que sur son site Web, situé à l'adresse *www.emusic.com*.

L'Inscrivante a fait valoir à plusieurs reprises à l'audience que la présence de la Marque dans son nom de domaine *emusic.com* suffisait à établir l'emploi de la Marque. J'estime que la simple incorporation d'une marque de commerce dans une dénomination sociale ou un nom de domaine ne constitue pas nécessairement un emploi sous le régime des paragraphes 4(1) ou 4(2) de la Loi, reproduits plus haut. En effet, s'il est vrai que l'emploi d'une marque de commerce dans un nom de domaine peut dans certains cas être assimilé à l'emploi proprement dit de cette marque, il est le plus souvent assimilable à l'emploi d'un nom commercial. Plus précisément, l'incorporation d'une marque de commerce dans un nom de domaine ne constitue pas nécessairement un emploi de cette marque visant à distinguer les marchandises et/ou les services d'une personne de ceux d'une autre. La présence d'une marque de commerce dans un nom de domaine sert plus souvent à identifier la personne à qui appartient le site Web. Il en va de même pour la présence de la Marque dans la dénomination sociale de l'Inscrivante.

L'admission par l'Inscrivante du défaut d'emploi à l'égard de certaines des Marchandises et de certains des Services visés par l'enregistrement

[10] M. Stein déclare dans son affidavit que toutes les Marchandises et tous les Services visés par l'enregistrement portent la Marque et/ou sont vendus sous celle-ci, et qu'ils sont tous disponibles au Canada. Cependant, l'Inscrivante a admis à l'audience qu'elle n'avait pas employé la Marque en liaison avec certaines des Marchandises et certains des Services visés par

l'enregistrement pendant la Période pertinente. En outre, l'Inscrivante n'a pas avancé de justifications de ce défaut d'emploi. En conséquence, l'inscription des marchandises et services suivants sera radiée de l'enregistrement de la Marque :

- a) Marchandises : Lecteurs et enregistreuses de bandes et de disques audio et vidéo; appareils radio; [...] bandes audio (réenregistrables), bandes vidéo (réenregistrables); [...] disques compacts (audio réenregistrables), disques compacts (vidéo réenregistrables), [...] contenu musique, audio, vidéo, divertissement et multimédia enregistré sur disques, bandes, disques compacts, DVD; matériel et [...]
- b) Services : services d'édition et de distribution de contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia enregistrés sur disques, sur bandes et sur disques compacts; [...] services de divertissements, notamment présentation de spectacles et de concerts, [...] conception de logiciels pour des tiers; [...] services de maintenance et de soutien pour logiciels, notamment de services de consultation téléphonique, d'assistance téléphonique et de bureau de dépannage, de débogage et de mise à jour des logiciels.

Les observations du Requéran sur la validité quant au fond de l'enregistrement de la Marque

[11] Le Requéran a présenté à l'audience des observations sur la validité quant au fond de l'enregistrement de la Marque. Plus précisément, il a allégué que la déclaration d'emploi produite par l'Inscrivante en avril 2005 est inexacte, que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle est descriptive.

[12] Les observations du Requéran se rapportent à la question du caractère distinctif, laquelle ne peut être soulevée dans une procédure relevant de l'article 45. La décision que rend le registraire sous le régime de cet article ne règle pas la question des droits substantiels sur la marque de commerce en cause [voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, page 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

[13] En conséquence, les observations du Requérant sur cette question ne seront pas prises en considération.

La preuve

Le site Web de l'Inscrivante

[14] L'Inscrivante a expliqué à l'audience qu'elle exploite son service d'abonnement à la musique numérique par le moyen de son site Web, situé à l'adresse *www.emusic.com*. M. Stein déclare que la Marque est présente sur ce site Web. L'Inscrivante a en outre précisé qu'elle y offre, en plus des abonnements, des livres audio et des pistes musicales pour téléchargement séparé, et qu'elle y affiche également des critiques et comptes rendus à l'intention de sa clientèle.

[15] M. Stein déclare dans son affidavit que le site Web en question a été lancé en septembre 1995 par le prédécesseur en titre de l'Inscrivante, Creative Fulfillment Inc., s/n eMusic. Il ajoute que la société Goodnoise a acquis le site Web en 1999, avant d'être rebaptisée « eMusic » la même année, et y a inauguré en juillet 2000 [TRADUCTION] « le premier service d'abonnement à la musique numérique de la planète ». VU NetUSA, poursuit M. Stein, a acheté l'entreprise eMusic en 2001, et l'Inscrivante la lui a achetée en 2003.

[16] M. Stein affirme que le site Web a été mis à la disposition des Canadiens dès le 29 septembre 1999, et que la totalité [TRADUCTION] « des contenus rédactionnels et des informations sur les enregistrements et les artistes » publiés sur ce site est consultable au Canada depuis cette date.

[17] M. Stein déclare que l'Inscrivante a lancé la version canadienne de son site Web le 29 avril 2008. Il a annexé à son affidavit le communiqué de presse annonçant ce lancement qui a été publié sur le site Web canadien à cette même date (pièce C).

[18] M. Stein a annexé à son affidavit des pages Web archivées, imprimées à partir de la WayBack Machine, qu'il affirme représenter le site Web tel qu'il était consultable par les Canadiens au 31 janvier 2008 (pièce B). Je note à ce propos que la jurisprudence considère comme généralement fiables les pages Web archivées, représentant un état antérieur de sites Web, que produit la WayBack Machine [voir *ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.*

(2003), 29 C.P.R. (4th) 182, page 192 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée par (2005), 38 C.P.R. (4th) 481 (C.A.F.); et *Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson* (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.), infirmée sur d'autres points par 2008 CAF 100].

[19] Je remarque que le site Web archivé, tout comme de nombreuses autres pièces annexées à l'affidavit de M. Stein, présente la Marque sous la forme graphique suivante :



[20] L'Inscrivante n'est pas tenue d'employer la Marque sous une forme graphique déterminée, puisque l'enregistrement a pour objet une marque nominale. En conséquence, je conclus que l'emploi du mot « emusic » dans le cadre de la marque figurative reproduite ci-dessus peut être considéré comme un emploi de la Marque.

[21] Je conclus en outre que, considéré dans son ensemble, l'affidavit de M. Stein suffit à établir que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec des services de « conception et entretien de sites Web ».

Les services de téléchargement de pistes musicales et de livres audio offerts par l'Inscrivante

[22] M. Stein déclare que les Canadiens peuvent télécharger et acheter des pistes musicales et des livres audio à partir de la version canadienne du site Web depuis la date de son lancement, soit le 29 avril 2008.

[23] M. Stein précise que, au cours de la Période pertinente, 60 946 Canadiens ont téléchargé 10 102 489 chansons et livres audio à partir du site Web canadien (pièce D). J'estime que l'affidavit de M. Stein établit que des Canadiens ont consulté le site Web, y ont vu la Marque (telle qu'elle apparaît à la pièce B) et en ont téléchargé activement des œuvres musicales et des livres audio (comme l'atteste la pièce D, qui fait état du nombre de téléchargements).

[24] M. Stein a aussi joint à son affidavit une annonce des services de téléchargement de pistes musicales et de livres audio de l'Inscrivante, tirée du numéro de juin 2008 du journal

canadien *Exclaim!* (pièce C), annonce où apparaît la Marque. M. Stein explique que ce journal est une publication canadienne diffusée gratuitement à l'échelle du pays.

[25] Je conclus que, considérés ensemble, les déclarations sous serment de M. Stein selon lesquelles l'Inscrivante offre des chansons et des livres audio au téléchargement sur son site Web canadien depuis le 29 avril 2008, le nombre des consommateurs canadiens qui en ont acheté, ainsi que l'annonce (publiée en juin 2008 dans *Exclaim!*) qui atteste l'emploi de la Marque dans la publicité de ces services, établissent que ladite Inscrivante a employé la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les services suivants : « : [c]ontenus musicaux, audio, [...] de divertissement [...] distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur ».

[26] Le Requérant a fait valoir à l'audience que l'Inscrivante n'avait pas produit d'éléments de preuve portant explicitement sur des contenus « vidéo » offerts au téléchargement, mais s'était contentée d'inclure ceux-ci dans la liste avec les contenus « musicaux » et « audio ». J'abonde dans ce sens et conclus que le terme « vidéo » devrait être retranché de l'état déclaratif des services figurant au registre et reproduit plus haut. De même, je ne vois aucune mention de contenus « multimédia » dans la preuve de l'Inscrivante, de sorte que le terme « multimédia » devra aussi être retranché de l'état déclaratif susdit.

[27] En outre, je conclus que la preuve dont il est question ci-dessus établit que l'Inscrivante a employé la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec des « services de commerce électronique (e-commerce) ».

Les services de « promotion de concerts et de groupes » de l'Inscrivante

[28] M. Stein déclare que l'Inscrivante fait la promotion de groupes sur son site Web au moyen de contenus rédactionnels, notamment [TRADUCTION] « des milliers de critiques et comptes rendus sur des groupes, et une liste guidée des meilleures œuvres musicales qu'offre le site Web », ainsi que des [TRADUCTION] « chroniques de fond » et des [TRADUCTION] « bulletins spécialisés par genre ». Les Canadiens, ajoute M. Stein, ont accès aux contenus rédactionnels sur

le site Web américain depuis le 29 septembre 1999 et sur le site Web canadien depuis la date de son ouverture, soit le 29 avril 2008.

[29] M. Stein a joint à son affidavit des échantillons de ces contenus rédactionnels sous la forme d'extraits du site Web canadien datés d'avril et de juin 2008, provenant vraisemblablement de la WayBack Machine (pièce E). Ces échantillons comprennent un compte rendu, signé par Billy Altman et daté de juin 2008, de l'album de Martha Wainwright intitulé *I Know You're Married But I've Got Feelings*, un compte rendu, signé par Dan Epstein et daté d'avril 2008, de l'album *Fly By Night* du groupe Rush, ainsi qu'un article de Mark Kemp, daté aussi d'avril 2008, sur l'album *Ashtray Rock* du groupe Joel Plaskett Emergency.

[30] Je note que la Marque apparaît au coin supérieur gauche de tous ces imprimés de pages Web.

[31] Au vu de l'ensemble de l'affidavit, j'estime que les éléments de preuve produits par l'Inscrivante suffisent à établir qu'elle a employé la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec des services de « promotion [...] de groupes ». Cependant, ces éléments ne m'ont pas convaincue que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec la « promotion de concerts », de sorte que le terme « concerts » sera retranché de l'état déclaratif des services figurant au registre.

Les activités de « promotion » de l'Inscrivante

[32] M. Stein déclare que l'Inscrivante exerce au Canada de multiples activités de promotion, qui revêtent la forme d'une collaboration avec des tiers fournisseurs de divers produits de grande consommation tels que des casques d'écoute et des baladeurs numériques MP3. Dans le cadre de ces activités de promotion, l'Inscrivante offre gratuitement 50 chansons et un livre audio aux acheteurs des produits susdits.

- a) *Coby Electronics Corp.* – M. Stein déclare que, depuis juin 2008, l'Inscrivante offre le téléchargement gratuit de 50 chansons et d'un livre audio aux acheteurs de divers produits vendus par Coby Electronics Corp., notamment des lecteurs de disques compacts/MP3, des casques d'écoute et des haut-parleurs MP3. Il a

annexé à son affidavit la copie d'un autocollant portant la Marque qui, explique-t-il, est apposé sur l'emballage de ces produits depuis le début de la promotion (pièce F). Il a aussi joint à son affidavit des copies de photographies de produits dont les emballages et les notices d'accompagnement portent de tels autocollants (pièces G, H et I). Il précise que, du 29 avril au 21 juillet 2008, 64 consommateurs canadiens ont acheté les produits participants et profité de l'offre promotionnelle.

- b) *Audiovox Electronics Corporation* – M. Stein déclare que l'Inscrivante offre au Canada depuis avril 2008 le téléchargement gratuit à partir de son site Web canadien de 50 chansons et d'un livre audio aux acheteurs de baladeurs MP3 vendus par Audiovox Electronics Corporation. Il a annexé à son affidavit des copies de notices portant la Marque qui ont été mises dans les emballages de ces baladeurs MP3 tout au long de la promotion (pièce K). Il précise que, du 29 avril au 21 juillet 2008, 272 consommateurs canadiens ont acheté les produits participants et profité de l'offre promotionnelle.
- c) *Verbatim* – M. Stein déclare que l'Inscrivante mène depuis le 15 juin 2008 une campagne de comarketing avec Verbatim, dans le cadre de laquelle elle offre aux acheteurs de DVD vierges de cette entreprise le téléchargement gratuit, toujours à partir de son site Web, de 50 chansons et d'un livre audio. Il a annexé à son affidavit des photographies de présentoirs de DVD où apparaît la Marque, tels qu'ils sont disposés par les détaillants canadiens qui vendent ces produits (pièce L). Il affirme que le détaillant canadien London Drugs Canada utilise ces présentoirs dans ses magasins depuis au moins le 1^{er} juillet 2008. Il précise que, du 1^{er} au 21 juillet 2008, quatre consommateurs canadiens ont acheté de ces DVD et profité de l'offre promotionnelle.
- d) *Nero* – M. Stein déclare que l'Inscrivante offre au Canada depuis avril 2008 le téléchargement gratuit de 50 chansons à partir de son site Web aux acheteurs du logiciel « Nero 7 » vendu par Nero. Il a annexé à son affidavit la copie d'un

autocollant portant la Marque qui est apposé sur les emballages des exemplaires du logiciel Nero 7 vendus au Canada depuis le début de cette promotion.

[33] L'Inscrivante soutient premièrement que ces activités promotionnelles constituent un emploi de la Marque en liaison avec les services suivants : « services de commercialisation, nommément promotion et vente de produits musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia connexes, nommément de lecteurs et d'enregistreurs de MP3, d'enregistreurs de bandes audio et vidéo, de lecteurs de bande, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de disques magnétiques et optiques vierges pour enregistrement de disques compacts audio, vidéo et de données, disques compacts (audio préenregistrés), disques compacts (vidéo préenregistrés), disques compacts (logiciels et données numériques préenregistrés) ». Je ne puis souscrire à cette affirmation. Au vu de l'ensemble de l'affidavit, j'estime que l'Inscrivante ne se livre pas à la commercialisation, à la promotion ou à la vente de ces produits, mais plutôt, comme je l'expliquerai plus loin, promeut simplement par leur moyen ses propres services de téléchargement de musique et de livres audio.

[34] L'Inscrivante soutient en second lieu que la présence de la Marque sur ces produits de grande consommation vendus par des tiers constitue un emploi de la Marque en liaison avec lesdits produits, à savoir les marchandises suivantes : « casques d'écoute; lecteurs et enregistreuses de CD, de DVD et de musique électronique, matériel d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, nommément lecteurs et enregistreuses MP3, magnétoscopes et lecteurs de bande audio et vidéo, lecteurs et enregistreuses combinés, [...] disques et autres supports de stockage, nommément disques magnétiques et disques optiques vierges pour l'enregistrement audio, vidéo et données; [...] disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables), [...] logiciels pour la création d'un contenu image fixe et vidéo, audio, musique et divertissement multimédia, et pour le téléchargement de ce contenu vers/ depuis la Toile et des sites à distance et des sites d'un réseau informatique mondial ».

[35] J'estime que les étiquettes et notices considérées amènent vraisemblablement le consommateur à penser que la Marque y figure pour promouvoir les services de téléchargement de musique et de livres audio de l'Inscrivante. Cette conclusion se fonde en partie sur le fait que la Marque y apparaît systématiquement avec des énoncés impliquant la nature promotionnelle

des activités en question, par exemple les suivants (pièce F) : [TRADUCTION] « Chansons gratuites de eMusic [...] 50 chansons et un livre audio gratuits pour votre baladeur MP3 de Coby [...] Échangeable @ www.emusic.com/coby. »

[36] Je conclus de ce qui précède que ces activités promotionnelles (c'est-à-dire l'apposition sur les produits de grande consommation de tiers d'étiquettes portant la Marque et offrant le téléchargement gratuit d'œuvres musicales et de livres audio) établissent tout au plus l'emploi de la Marque dans la publicité des services suivants de l'Inscrivante : « [c]ontenus musicaux, audio, [...] de divertissement [...] distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur » [voir *SeaMiles LLC c. Air Miles International Trading B.V.* (2009), 79 C.P.R. (4th) 391 (C.O.M.C.)]. Or, j'ai déjà conclu plus haut (au paragraphe 25) que l'Inscrivante avait employé la Marque en liaison avec ces services au cours de la Période pertinente.

Le logiciel de l'Inscrivante

[37] M. Stein déclare que l'Inscrivante offre à ses clients un programme logiciel appelé « Download Manager » pour leur permettre de télécharger des pistes musicales et des livres audio à partir de son site Web.

[38] M. Stein explique que les Canadiens peuvent télécharger ce logiciel à partir du site Web canadien depuis le lancement de celui-ci, effectué le 29 avril 2008. Du 29 avril au 21 juin 2008, précise-t-il, 9 456 clients canadiens ont téléchargé le logiciel Download Manager (pièce O). Il ajoute que ces 9 456 clients canadiens, au cours de la même période, ont téléchargé plus de 800 000 pistes musicales et livres audio à partir du site Web canadien (pièce O).

[39] M. Stein a joint à son affidavit des imprimés, obtenus à partir de la WayBack Machine, qui reproduisent des pages du site Web dans son état du 14 février 2008 et comportent des liens permettant de télécharger le logiciel Download Manager de l'Inscrivante (pièce N). Je remarque que, étant donné la date en question, la pièce N annexée à l'affidavit de M. Stein doit reproduire des pages du site Web américain de l'Inscrivante. M. Stein explique que les pages réunies sous la cote N montrent comment les clients de l'Inscrivante, y compris ses clients canadiens, ont pu

accéder au logiciel Download Manager après le lancement du site Web canadien en avril 2008. Je note que, selon pièce N, la Marque apparaissait dans la partie du site Web à partir de laquelle les abonnés téléchargeaient censément le logiciel. L'Inscrivante a soutenu à l'audience que cet usage de la Marque était assimilable à son emploi au sens de la Loi [voir *Info Touch Technologies Corp. c. HE Holdings Inc.* 2005 CarswellNat 2763 (C.O.M.C.)]. Je le pense aussi. Je conclus de ce qui précède que l'Inscrivante a produit des éléments établissant l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec des « logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes et en [...] audio ».

Les services de soutien technique de l'Inscrivante

[40] M. Stein déclare que l'Inscrivante fournit à tous ses clients, y compris ses clients canadiens, des services de maintenance et de soutien afférents à ses logiciels et à son site Web. Il a produit pour attester ce fait une série de courriels entre des agents de l'Inscrivante et des personnes qu'il affirme être des clients canadiens (pièce P). La pièce P réunit des courriels échangés par le service de soutien au client de l'Inscrivante (dont l'adresse est *canadahelp@help.emusic.com*) et de supposés clients canadiens les 2 et 3 juillet 2008. Ces courriels sont datés de la Période pertinente. La Marque apparaît au bas de chacun des courriels provenant d'agents de l'Inscrivante, sous la forme « eMusic Customer Support » (soutien au client d'eMusic). En dernière analyse, je suis disposée à admettre que ces courriels établissent l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les services suivants : « services [...] techniques [...] en rapport avec [...] les logiciels, [...] services [...] d'aide technique pour des contenus musicaux, audio, [...] de divertissement [...] distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée ».

[41] Cependant, je ne suis pas disposée à admettre que ces courriels établissent l'emploi de la Marque en liaison avec des services professionnels, de consultation ou d'aide technique afférents aux ordinateurs, aux services informatiques, à Internet, ou aux secteurs de la musique, du son, de l'image, du divertissement et des multimédia. En conséquence, l'inscription de ces services suivants sera radiée de l'enregistrement de la Marque : « services professionnels [...] et de

consultation en rapport avec les ordinateurs, [...] les systèmes informatiques, l'Internet et le World Wide Web (WWW), destinés à l'industrie de la musique, du son, de l'image, du divertissement et des multimédia; [...] services de consultation [...] ».

Conclusion

[42] L'analyse de la preuve me convainc que l'Inscrivante a établi avoir employé, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la Marque au Canada au cours de la Période pertinente, en liaison avec les marchandises suivantes : « logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes et en [...] audio ».

[43] Cependant, je conclus que l'Inscrivante n'a produit aucun élément attestant l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les marchandises dont la liste suit en italique, pas plus qu'elle n'a justifié ce défaut d'emploi : « *[l]ecteurs et enregistreuses de bandes et de disques audio et vidéo; appareils radio; casques d'écoute; lecteurs et enregistreuses de CD, de DVD et de musique électronique, matériel d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, nommément lecteurs et enregistreuses MP3, magnétoscopes et lecteurs de bande audio et vidéo, lecteurs et enregistreuses combinés, bandes audio (réenregistrables), bandes vidéo (réenregistrables); disques et autres supports de stockage, nommément disques magnétiques et disques optiques vierges pour l'enregistrement audio, vidéo et données; disques compacts (audio réenregistrables), disques compacts (vidéo réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables); contenu musique, audio, vidéo, divertissement et multimédia enregistré sur disques, bandes, disques compacts, DVD; matériel et logiciels pour la création d'un contenu image fixe et vidéo, audio, musique et divertissement multimédia, et pour le téléchargement de ce contenu vers/depuis la Toile et des sites à distance et des sites d'un réseau informatique mondial; [logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes] et en vidéo [et audio] ».*

[44] En outre, j'estime que l'Inscrivante a établi avoir employé, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, la Marque au Canada au cours de la Période pertinente, en liaison avec les services suivants : « [c]ontenus musicaux, audio, [...] de divertissement [...] distribués électroniquement,

au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur; [...] promotion [...] de groupes; [...] services [...] techniques [...] en rapport avec [...] les logiciels, [...] services [...] d'aide technique pour des contenus musicaux, audio, [...] de divertissement [...] distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée; conception et entretien sites Web et de services de commerce électronique (e-commerce) ».

[45] Cependant, je conclus que l'Inscrivante n'a produit aucun élément attestant l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente en liaison avec les services dont la liste suit en italique, pas plus qu'elle n'a justifié ce défaut d'emploi : [(c)ontenus musicaux, audio,] *vidéo*, [de divertissement] *et multimédia* [distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur;] *services d'édition et de distribution de contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia enregistrés sur disques, sur bandes et sur disques compacts; [promotion] de concerts et [de groupes;] services de divertissements, nommément présentation de spectacles et de concerts, services de commercialisation, nommément promotion et vente de produits musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia connexes, nommément de lecteurs et d'enregistreurs de MP3, d'enregistreurs de bandes audio et vidéo, de lecteurs de bande, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de disques magnétiques et optiques vierges pour enregistrement de disques compacts audio, vidéo et de données, disques compacts (audio préenregistrés), disques compacts (vidéo préenregistrés), disques compacts (logiciels et données numériques préenregistrés); [services] professionnels, [techniques] et de consultation [en rapport avec] les ordinateurs, [les logiciels,] les systèmes informatiques, l'Internet et le World Wide Web (WWW), destinés à l'industrie de la musique, du son, de l'image, du divertissement et des multimédia; conception de logiciels pour des tiers; services de consultation et [d'aide technique pour des contenus musicaux, audio,] vidéo, [de divertissement] *et multimédia* [distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée; conception et entretien de sites Web et de services de commerce électronique (e-commerce);] *services de maintenance et de soutien**

pour logiciels, notamment de services de consultation téléphonique, d'assistance téléphonique et de bureau de dépannage, de débogage et de mise à jour des logiciels.

[46] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'inscription des marchandises dont la liste suit en italique sera radiée de l'enregistrement n° LMC639483 :

« [l]ecteurs et enregistreuses de bandes et de disques audio et vidéo; appareils radio; casques d'écoute; lecteurs et enregistreuses de CD, de DVD et de musique électronique, matériel d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, notamment lecteurs et enregistreuses MP3, magnétoscopes et lecteurs de bande audio et vidéo, lecteurs et enregistreuses combinés, bandes audio (réenregistrables), bandes vidéo (réenregistrables); disques et autres supports de stockage, notamment disques magnétiques et disques optiques vierges pour l'enregistrement audio, vidéo et données; disques compacts (audio réenregistrables), disques compacts (vidéo réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables), disques compacts (logiciels et données numériques réenregistrables); contenu musique, audio, vidéo, divertissement et multimédia enregistré sur disques, bandes, disques compacts, DVD; matériel et logiciels pour la création d'un contenu image fixe et vidéo, audio, musique et divertissement multimédia, et pour le téléchargement de ce contenu vers/depuis la Toile et des sites à distance et des sites d'un réseau informatique mondial; [logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes] et en vidéo [et audio] ».

En vertu des mêmes pouvoirs, l'inscription des services dont la liste suit en italique sera radiée de l'enregistrement susdit :

[(c)ontenus musicaux, audio,] vidéo, [de divertissement] et multimédia [distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur;] services d'édition et de distribution de contenus musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia enregistrés sur disques, sur bandes et sur disques compacts; [promotion] de concerts et [de groupes;] services de

divertissements, notamment présentation de spectacles et de concerts, services de commercialisation, notamment promotion et vente de produits musicaux, audio, vidéo, de divertissement et multimédia connexes, notamment de lecteurs et d'enregistreurs de MP3, d'enregistreurs de bandes audio et vidéo, de lecteurs de bande, de lecteurs et d'enregistreurs de CD, de disques magnétiques et optiques vierges pour enregistrement de disques compacts audio, vidéo et de données, disques compacts (audio préenregistrés), disques compacts (vidéo préenregistrés), disques compacts (logiciels et données numériques préenregistrés); [services] professionnels, [techniques] et de consultation [en rapport avec] les ordinateurs, [les logiciels,] les systèmes informatiques, l'Internet et le World Wide Web (WWW), destinés à l'industrie de la musique, du son, de l'image, du divertissement et des multimédia; conception de logiciels pour des tiers; services de consultation et [d'aide technique pour des contenus musicaux, audio,] vidéo, [de divertissement] et multimédia [distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée; conception et entretien de sites Web et de services de commerce électronique (e-commerce);] services de maintenance et de soutien pour logiciels, notamment de services de consultation téléphonique, d'assistance téléphonique et de bureau de dépannage, de débogage et de mise à jour des logiciels.

[47] Au vu de ce qui précède, l'état déclaratif des marchandises et des services de l'enregistrement tel que modifié sera libellé comme suit :

Marchandises : Logiciels pour l'acquisition, la saisie, la création, la manipulation, la conversion, la transmission, le catalogage, la présentation et le stockage des images fixes et en audio.

Services : Contenus musicaux, audio et de divertissement distribués électroniquement, au moyen de l'Internet, du World Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée, distribués sous un format électronique et lisible par un ordinateur; promotion de groupes; services techniques en rapport avec les logiciels; services d'aide technique pour des contenus musicaux, audio et de divertissement distribués ou publiés électroniquement, au moyen de l'Internet, du World

Wide Web (WWW) et/ou par le biais de connexions avec accès par réseau ou par liaison commutée; conception et entretien de sites Web et de services de commerce électronique (e-commerce).

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.