



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

Référence : 2015 COMC 237
Date de la décision : 2015-12-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DES PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

McMillan LLP

Partie requérante

et

Orange Brand Services Limited

Propriétaire inscrite

**LMC540,151 pour la marque de
commerce ORANGE & DESSIN**
**LMC545,600 pour la marque de
commerce ORANGE**

Enregistrements

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire engagées à l'égard des enregistrements n^{os} LMC540,151 de la marque de commerce ORANGE & DESSIN (reproduite ci-dessous), et LMC545,600 de la marque de commerce ORANGE (les Marques), appartenant à Orange Brand Services Limited.



[2] Les Marques sont actuellement enregistrées en liaison avec divers produits et services relatifs aux télécommunications. Une liste exhaustive des produits et services visés par les enregistrements qui sont liés aux Marques est présentée aux annexes A (pour l'enregistrement n° LMC540,151) et B (pour l'enregistrement n° LMC545,600) qui sont jointes à la présente décision.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir les enregistrements, en partie.

La procédure

[4] Le 1^{er} octobre 2013, le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Orange Brand Services Limited (la Propriétaire). Ces avis ont été donnés à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé les Marques au Canada à un moment quelconque entre le 1^{er} octobre 2010 et le 1^{er} octobre 2013 en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans les enregistrements correspondants. À défaut d'avoir ainsi employé les Marques, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle les Marques ont été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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 colis 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.

(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] 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 ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004) CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit des affidavits essentiellement identiques d'Helen Jane Stanwell-Smith, souscrits le 25 avril 2014 et accompagnés des pièces 1 à 53 (ci-après désignés « l'affidavit », au singulier).

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives aux procédures de radiation sommaires engagées à l'égard de trois autres enregistrements appartenant à la Propriétaire. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures, qui concernent les enregistrements n^{os} LMC392,593, LMC583,274 et LMC773,863.

La preuve

[10] Dans son affidavit, Mme Stanwell-Smith atteste qu'elle est l'avocate-conseil principale chez Orange Corporate Services Limited, une société affiliée à la Propriétaire et de ses prédécesseurs en titre.

[11] Mme Stanwell-Smith affirme que la Propriétaire et/ou ses licenciées ont employé les Marques en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements au Canada pendant la période pertinente. Plus particulièrement, elle restreint sa déclaration d'emploi aux produits visés par les enregistrements énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

Combinés téléphoniques;

pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications, notamment adaptateurs, supports de chargement pour le bureau, haut-parleurs à utiliser avec des téléphones;

casques d'écoute à utiliser avec des téléphones, supports à utiliser avec des téléphones, nécessaires mains libres;

cartes magnétiques de télécopie et de données;

cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles;

logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile;

adaptateurs permettant le branchement à un ordinateur personnel;

répondeurs, unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques;

supports magnétiques de données;

programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications;

microprocesseurs.

[12] En ce qui concerne l'historique de la Propriétaire, Mme Stanwell-Smith explique que la Propriétaire est détenue à 100 % par Orange SA, une société française qui est également l'entité mère d'un groupe de sociétés dont les activités s'étendent aux secteurs des télécommunications, des médias, de la publicité, des soins de santé et des services financiers. Elle atteste que la Propriétaire a concédé par licence l'exercice de ses droits à l'égard des Marques à plus de 200 filiales et sociétés affiliées de Orange SA (le [TRADUCTION] « Groupe Orange »), qui emploient les Marques comme éléments de leur identité d'entreprise, ainsi qu'en liaison avec leurs produits et services. Comme pièce 2, elle a joint à son affidavit un extrait d'un document de 2012 publié par Orange SA qui comprend une liste des membres du Groupe Orange. Parmi les membres et filiales qui composent cette liste figure Equant BV. Elle souligne que cette liste n'inclut pas les filiales internationales – dont le nombre est supérieur à 80 – du sous-groupe Equant qui fournit des services interentreprises à l'échelle mondiale, car seule l'entité mère « Equant » est mentionnée dans ce document. Je souligne que, plus loin dans son affidavit,

Mme Stanwell-Smith atteste que l'une de ces filiales de Equant, Equant Canada Inc., a changé son nom pour Orange Business Services Canada, Inc. (OBSC) en décembre 2012.

[13] En ce qui a trait à l'emploi des Marques sous licence au Canada, Mme Stanwell-Smith identifie expressément les entités suivantes comme des licenciées de la Propriétaire : OBSC; Orange International Carriers and shared services, *aussi appelée* International Wholesale Solutions, une division du Groupe Orange (International Carriers); Silicomp Canada Inc. (Silicomp); et Etrali North America Inc. (Etrali). Je souligne que toutes ces entités font partie de la liste des membres du Groupe Orange qui figure en pièce 2. Elle atteste que pendant toute la durée de la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits et services fournis et annoncés par ces licenciées au Canada en liaison avec les Marques. De plus, elle fournit des exemples de la façon dont ce contrôle était exercé, lesquels comprennent l'application de lignes directrices mondiales détaillées publiées sur Internet, dont un extrait est joint à son affidavit comme pièce 7.

[14] Mme Stanwell-Smith affirme que les licenciées susmentionnées fournissent [TRADUCTION] « certains ou quelques-uns » des produits et services visés par les enregistrements en liaison avec les Marques à des clients au Canada. Elle affirme que ces produits et services sont décrits sur les sites Web suivants, dont des extraits sont joints à son affidavit comme pièces 3 à 6 : *www.orange-business.com* (qui se rapporte à OBSC), *wholesalesolutions.orange.com* (qui se rapporte à International Carriers), et *www.itlabs.en.orange-business.com* (qui se rapporte à Silicomp).

Fourniture de produits et de services par OBSC

[15] Mme Stanwell-Smith affirme que OBSC est la principale licenciée des Marques au Canada et explique que OBSC compte deux catégories de clients et de clients potentiels : i) les sociétés canadiennes qui exercent des activités à l'échelle nationale ou internationale auxquelles OBSC offre des produits et services elle-même ou par l'entremise de membres internationaux du Groupe Orange; et ii) les sociétés internationales dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada, mais qui font des affaires au Canada. Elle explique que, pendant la période pertinente, OBSC a conservé un effectif d'environ 90 employés répartis entre Toronto, Vancouver et Montréal.

[16] Mme Stanwell-Smith atteste en outre que, pendant la période pertinente, OBSC comptait plus de 170 clients (tant canadiens qu'internationaux) auxquels elle a fourni des produits et services en liaison avec les Marques au Canada. Elle nomme plusieurs de ces clients, qui comprennent des entités d'envergure telles que Bell Canada et Akzo Nobel. Elle fournit les chiffres des recettes annuelles générées par OBSC pendant la période pertinente, y compris les recettes annuelles attribuables à la fourniture de produits et de services au Canada, dont celles spécifiques aux services de télécommunications et de TI. Mme Stanwell-Smith atteste cependant qu'en raison de la nature complexe de ses forfaits de solutions pour entreprise, OBSC ne sépare pas les recettes générées par les activités exercées au Canada des recettes générées par les activités que OBSC exerce à l'extérieur du Canada pour le compte de clients canadiens. Elle explique en outre que OBSC ne tient pas les comptes de chacun des produits et services précis visés par les enregistrements qui sont fournis, car les clients sont plutôt facturés en fonction du forfait pour entreprise qui leur a été fourni. Cependant, elle a fourni, comme pièce 12, un tableau des recettes liées aux forfaits pour entreprise spécifiques (qui intègrent des produits et des services) fournis à chaque client canadien au cours de l'année 2012, qui, affirme-t-elle, est représentatif des recettes annuelles pendant la période pertinente. Elle explique que, pour des raisons de confidentialité, les noms des clients ont été caviardés.

[17] Comme preuve de l'affichage des Marques et comme preuve supplémentaire de ventes relatives à la fourniture de produits et de services à des clients canadiens pendant la période pertinente, Mme Stanwell-Smith a fourni des spécimens de factures (pièces 17, 19, 22, 25, 28, 31, 36, 37 et 43), des brochures et des documents de présentation de vente portant sur les divers forfaits pour entreprise qui sont fournis (pièces 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 38 et 39), et des recettes de ventes correspondantes représentatives.

[18] De plus, Mme Stanwell-Smith fournit des imprimés de sites Web et des études de cas concernant les services fournis par OBSC qui sont spécifiques à l'industrie des soins de santé (pièces 32 et 33), un spécimen de contrat (pièce 35), et une image d'un spécimen de carte SIM arborant les Marques utilisée par des clients de OBSC en lien avec de tels services (pièce 34). Elle explique que les cartes SIM arborant les Marques sont insérées dans les appareils médicaux du client pour connecter ces derniers au réseau mobile de Rogers Communications au Canada. Les appareils médicaux sont ensuite activés de façon à ce qu'ils puissent envoyer des signaux et

des rapports à l'ordinateur du client et ainsi permettre à ce dernier d'exercer une surveillance sur le patient, un processus qui, affirme Mme Stanwell-Smith, est connu comme la connectivité [TRADUCTION] « machine à machine » ou « M2M ».

[19] En ce qui concerne les factures, Mme Stanwell-Smith explique que puisqu'elles ont été générées de nouveau à partir des systèmes financiers de OBSC, elles ne sont pas imprimées sur le papier à en-tête de la marque Orange sur lequel elles étaient initialement imprimées lorsqu'elles ont été envoyées aux clients. Elle a toutefois fourni, comme pièce 11, une copie numérisée d'une facture de 2007 qui arbore les Marques et qui, atteste-t-elle, est représentative des factures qui ont été envoyées pendant la période pertinente et montre la place importante qu'occupent les Marques sur les factures. À l'instar du tableau des recettes en pièce 12, les factures renvoient aux services généraux ou aux forfaits pour entreprise qui ont été fournis, tels que l'audioconférence, des services de maintenance de la [TRADUCTION] vidéoprésence intégrée », des services de télécommunications (en particulier, services de téléphonie vocale fixe), des services de maintenance « business together », des services de télécommunications (en particulier, [TRADUCTION] « VPN-PI », « DSL Premier » et « services professionnels »), des « services professionnels », des services « machine à machine » et des services téléphoniques « GSM » et « Parix ».

[20] Les brochures, les imprimés de sites Web, les documents de présentation de vente, qui arborent aussi clairement les Marques, décrivent le portefeuille des services/forfaits fournis par OBSC. Mme Stanwell-Smith atteste que ces documents sont représentatifs de ceux qui ont été consultés par et fournis/distribués à des consommateurs canadiens et à des consommateurs potentiels par OBSC pendant la période pertinente (voir les paras 33 et 63 de son affidavit et la pièce 14, en ce qui concerne les statistiques relatives au trafic sur le site Web).

[21] En outre, Mme Stanwell-Smith présente en détail un certain nombre des forfaits pour entreprise que OBSC fournit au Canada en liaison avec les Marques, et explique en quoi chacun correspond aux divers produits et services visés par les enregistrements. Un tableau synthèse des divers forfaits pour entreprise mentionnés par Mme Stanwell-Smith, des produits et services visés par les enregistrements auxquels elle atteste qu'ils correspondent et des recettes de ventes correspondantes représentatives, est joint à titre d'annexe C à la présente décision.

Services de téléphonie fournis au Canada par International Carriers

[22] Mme Stanwell-Smith atteste que l'activité de International Carriers s'étend aux activités de commerce de gros des exploitants de réseaux de télécommunications liées à la voix, à Internet, à la capacité de transmission de données, ainsi qu'au contenu, au public cible et aux soins de santé. Comme pièce 40, elle a fourni une brochure arborant les Marques qui présente les services offerts par International Carriers aux clients du Canada et d'ailleurs dans le monde. Elle affirme que International Carriers a distribué cette brochure aux clients canadiens pendant la période pertinente.

[23] En plus de la brochure, Mme Stanwell-Smith atteste que les services offerts par International Carriers sont annoncés sur le site Web mondial du Groupe Orange et a fourni, comme pièce 5, des imprimés représentatifs des pages qui étaient en ligne pendant la période pertinente. Elle indique que ces pages Web comprennent une carte de la couverture réseau clé, qui, affirme-t-elle, inclut le Canada.

[24] Mme Stanwell-Smith atteste que, grâce à des accords [TRADUCTION] « d'itinérance » conclus avec International Carriers, les clients canadiens d'exploitants de réseaux au Canada peuvent utiliser leurs téléphones mobiles et leurs téléphones à ligne fixe pour obtenir des services vocaux et des services de données par l'intermédiaire des réseaux du Groupe Orange lorsqu'ils visitent des pays étrangers. Elle atteste que ces réseaux sont identifiés par la présence des Marques sur les téléphones mobiles de ces utilisateurs canadiens, et que le Groupe Orange facture ensuite les exploitants canadiens au Canada pour ces services (des spécimens de ces factures sont joints comme pièce 43). Elle atteste en outre que le Groupe Orange a conclu des arrangements avec des exploitants de réseau de télécommunication canadiens afin de pouvoir fournir des services de télécommunication vocale au Canada par l'intermédiaire de réseaux mobiles de tiers dans le cadre des forfaits de produits et de services de la marque Orange destinés aux multinationales.

[25] Mme Stanwell-Smith atteste qu'en plus de International Carriers, OBSC offre des services de réseau aux clients d'exploitants de télécommunications au Canada; Bell Canada ayant été l'un de ces clients pendant la période pertinente. Ces services aux exploitants de

télécommunications sont décrits dans une brochure arborant la Marque, intitulée « Solutions for Operators » [solutions pour les exploitants], qui est jointe à son affidavit comme pièce 41.

[26] En ce qui concerne les accords [TRADUCTION] « d'itinérance » conclus avec des exploitants canadiens décrits ci-dessus, comme pièce 42, Mme Stanwell-Smith a joint à son affidavit des imprimés tirés des sites Web de Rogers Communications et de Bell Canada, qui montrent que le réseau de Orange est le réseau d'itinérance disponible pour leurs clients dans un certain nombre de pays. Elle affirme que ces relations entre le Groupe Orange et les exploitants canadiens sont représentatives des relations qui existaient pendant la période pertinente.

Produits et services fournis au Canada par le Groupe Etrali

[27] Mme Stanwell-Smith atteste que, pendant la période pertinente, le Groupe Etrali a fourni des services en liaison avec les Marques au Canada. Plus particulièrement, elle atteste que Etrali a fourni du matériel et des logiciels spécialisés, des services de soutien et des forfaits de consultation à la communauté des négociateurs en marchandises et en actions du Canada qui s'articulaient autour de son produit principal appelé « Open Trade ». Ce produit, explique-t-elle, est un dispositif de téléphonie à ligne fixe qui s'accompagne d'un logiciel. Elle atteste que le Groupe Etrali a également fourni des services professionnels en liaison avec le produit Open Trade, lesquels sont décrits dans des brochures arborant les Marques qui sont jointes à son affidavit comme pièce 44.

[28] Mme Stanwell-Smith affirme que les Marques figurent sur le dispositif Open Trade, sur les logiciels utilisés avec le dispositif, sur les documents de marketing et de vente, et sur les factures relatives au dispositif et aux services de soutien. Je souligne que, conformément à ce qu'elle affirme, la Marque est clairement visible sur les dispositifs Open Trade que l'on voit sur les photographies présentées dans les brochures. Le produit Open Trade, atteste-t-elle, était un article de valeur élevée, conçu comme un [TRADUCTION] « assistant personnel en négociations » pour les négociateurs financiers qui travaillent sur les parquets des principales institutions financières. Elle explique qu'en plus de comprendre de multiples combinés permettant de recevoir, de transmettre et d'enregistrer les appels vocaux, le dispositif intègre un écran tactile multimédia, un modem qui assure une connexion Internet et des logiciels pour les négociateurs, qui permettent à ces derniers d'exécuter des opérations sur un seul terminal. Ce produit était pris

en charge par une équipe de professionnels et, pendant la période de 2011 à 2012, plus de 30 dispositifs ont été installés dans les établissements de clients au Canada.

[29] Mme Stanwell-Smith explique que Silicomp Canada a agi comme distributeur du produit Open Trade et des services connexes qui étaient exécutés par Etrali sous les Marques au Canada pendant la période pertinente. Elle a joint des exemples de factures arborant la Marque émises par Silicomp Canada (pièce 46), dans lesquelles les services facturés sont décrits ainsi : « maintenance Etral ».

Emploi des Marques Orange au Canada par Orange Partner

[30] Mme Stanwell-Smith atteste que Orange Partner est une division de Orange SA. Cette division, explique-t-elle, travaille de concert avec un vaste réseau de professionnels de l'industrie de partout dans le monde (*p. ex.* tiers développeurs de logiciels, milieu universitaire, etc.) dans le but de développer des applications logicielles novatrices et potentiellement rentables à utiliser avec son matériel de communication. Ce faisant, elle explique que, par l'intermédiaire de son site Web, Orange Partner fournit aux membres de son réseau des services de soutien en ligne, des services éducatifs, des outils, des connaissances et une expertise nécessaires pour inventer, collaborer et monétiser de nouveaux produits. À l'appui, elle a fourni des imprimés tirés du site Web *orangepartner.com* datant de 2010, qui arborent les Marques et décrivent en détail ces services (pièce 47).

[31] Mme Stanwell-Smith atteste que Orange Partner fournit à ses membres des outils logiciels téléchargeables (tels que des interfaces de programmation d'applications (API)) pour les aider à créer des applications qui fonctionnent conformément aux normes établies pour les dispositifs arborant les Marques. Elle atteste que les Marques s'affichent bien en vue à l'écran lorsque ces outils sont téléchargés depuis le site Web de Orange Partner vers les ordinateurs des consommateurs et a joint des imprimés qui le confirment comme pièce 48. Elle fournit également les statistiques de trafic sur le site Web concernant les appels de fichier uniques en provenance du Canada qu'a reçus le site Web de Orange Partner au cours des années 2010 à 2013.

[32] À titre d'annexe D est joint à la présente décision un tableau supplémentaire dans lequel sont énumérés les produits et services spécifiques qui, atteste Mme Stanwell-Smith, sont fournis par International Carriers et OBSC, le Groupe Etrali (via Silicomp Canada), et Orange Partner, la division du Groupe Orange, conformément aux descriptions qui précèdent.

Promotion des Marques

[33] Mme Stanwell-Smith atteste que OBSC offre des articles promotionnels à des clients canadiens en conjugaison avec ses services, y compris des accessoires informatiques arborant les Marques. Elle explique que ces articles sont distribués sans frais à l'occasion d'événements de vente et de marketing, et que les clients peuvent également se les procurer en ligne en s'adressant aux équipes de vente et de marketing de OBSC. Elle a joint des captures d'écran du site Web qui montrent des images représentatives des accessoires informatiques arborant les Marques qui étaient remis aux clients et aux clients potentiels au Canada pendant la période pertinente (pièce 49).

[34] Mme Stanwell-Smith explique qu'en plus d'offrir des articles promotionnels, la Propriétaire, par l'entremise de OBSC et de ses autres licenciées, emploie les Marques dans le cadre d'activités de promotion et de marketing ciblant les clients canadiens existants et les clients potentiels. Elle a fourni un article sur un événement de ce genre, qui traite de l'inauguration du centre de développement de Orange Partner à Vancouver en 2010 (pièce 50).

[35] Mme Stanwell-Smith affirme qu'en raison de la nature fortement conjointe des activités de promotion et de marketing qui se déroulent au Canada et aux États-Unis, il est difficile de déterminer quelle part du budget nord-américain alloué à ces événements a, dans les faits, été dépensée pour des événements au Canada. Néanmoins, Mme Stanwell-Smith estime que les investissements mondiaux dans des activités de marketing et de promotion qui touchent le Canada sont supérieurs à 100 000 \$ US annuellement.

[36] Enfin, Mme Stanwell-Smith décrit également d'autres moyens de promotion, notamment la commandite de spectacles du Cirque du Soleil (voir la pièce 51 – matériel publicitaire associé à cet événement), des campagnes de marketing par courriel (pièce 52), et la publication d'un

magazine arborant les Marques qui était distribué aux abonnés du Canada pendant la période pertinente (pièce 53).

Analyse et motifs de décision

[37] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La preuve démontre que les Marques n'ont pas été employées par la Propriétaire et n'établit pas que la Propriétaire exerçait, dans les faits, un quelconque contrôle sur la façon dont les Marques étaient employées pendant la période pertinente;
- Il n'y a aucun élément de preuve démontrant que les Marques étaient liées aux produits et services visés par les enregistrements au Canada pendant la période pertinente.

J'examinerai successivement chacune de ces observations.

Emploi sous licence

[38] En ce qui concerne la première des observations exposées ci-dessus, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas produit de preuve établissant l'exercice d'un contrôle *véritable* sur la nature et la qualité des produits et services offerts en liaison avec les Marques pendant la période pertinente [citant *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44; *DeGrandpré Chait c Mead Products LLC*, 2013 COMC 73]. La Partie requérante soutient que l'unique preuve à l'appui du contrôle prétendument exercé par la Propriétaire est constituée d'un document intitulé « Orange core guidelines » [directives de base de Orange] joint comme pièce 7, et des déclarations de Mme Stanwell-Smith voulant que des vérifications soient effectuées et qu'un soutien à l'emploi de la marque soit offert aux licenciées (selon le paragraphe 19 de son affidavit). La Partie requérante soutient toutefois que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve supplémentaire et qu'elles ne s'accompagnent d'aucun détail ni élément de preuve supplémentaire démontrant que les directives de base de Orange sont appliquées.

[39] De plus, la Partie requérante soutient que la relation d'entreprise qui existe entre la Propriétaire et les licenciées présumées n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une licence

[citant *Cheung Kong Holdings Ltd c Living Realty Inc* (1999), 4 CPR (4th) 71 (CF); et *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc*, 61 CPR (3d) 245].

[40] En réponse, la Propriétaire soutient qu'il est bien établi que la production d'une copie d'un contrat de licence n'est pas obligatoire dans une procédure en vertu de l'article 45, du moment que la preuve démontre que le propriétaire inscrit exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits arborant la marque de commerce [citant *Canadian Home Publishers (Re)*, 2013 COMC 44, au para 11]. La Propriétaire soutient en outre qu'il est possible de satisfaire à l'obligation d'établir qu'un contrôle est exercé conformément aux dispositions de l'article 50(1) de la Loi en attestant clairement que le propriétaire de la marque de commerce exerce le contrôle exigé [citant *Gowling, Strathy and Henderson c Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560 et *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354]. En fait, la Propriétaire soutient que les affaires citées par la Partie requérante appuient cette proposition (voir, par exemple, *De Grandpré Chait, supra*, au para 16 et *Lafco, supra*, au para 11). La Propriétaire écarte également *Cheung Kong, supra*, au motif qu'il n'y avait dans cette affaire aucune preuve que l'inscrivait prenait quelque mesure que ce soit, en dehors de la relation d'entreprise, pour exercer un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits et services liés à la marque de commerce.

[41] En tout état de cause, la Propriétaire soutient que Mme Stanwell-Smith présente des faits et des éléments de preuve supplémentaires qui corroborent l'exercice d'un contrôle par la Propriétaire sur les caractéristiques et la qualité des produits fournis sous la Marque, notamment des déclarations donnant des exemples précis de la façon dont ce contrôle est exercé. La Propriétaire soutient que ces déclarations constituent des allégations de fait plutôt que des allégations de droit et qu'il est clair qu'elles sont acceptables dans une procédure en vertu de l'article 45.

[42] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [voir *Empresa Cubana Del Tabaco*

Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au para 84]. En l'espèce, les observations de la Propriétaire exposées ci-dessus permettent de conclure que deux de ces méthodes ont été employées. De fait, non seulement Mme Stanwell-Smith a-t-elle clairement attesté qu'un contrôle est exercé, elle a aussi présenté des déclarations sous serment dans lesquelles elle donne des exemples précis de la façon dont ce contrôle est exercé. Par conséquent, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par les licenciées identifiées par Mme Stanwell-Smith, constitue un emploi sous licence qui peut être attribué à la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

Les Marques étaient-elles liées aux Produits et Services au Canada pendant la période pertinente?

[43] Par souci de clarté, l'analyse qui suit portera dans un premier temps sur les produits visés par les enregistrements, puis, dans un deuxième temps, sur les services visés par les enregistrements, selon l'ordre adopté par la Partie requérante dans ses observations.

Les produits visés par les enregistrements

[44] La Partie requérante soutient à juste titre que l'emploi des Marques doit être établi en liaison avec *chacun* des produits spécifiés dans les enregistrements; que les transferts de ces produits au Canada doivent avoir lieu dans la pratique normale du commerce; et qu'un avis de liaison aux Marques doit être donné lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'un emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi. La Partie requérante soutient que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce. Je souligne que, pour justifier ce défaut d'emploi des Marques, Mme Stanwell-Smith mentionne qu'en raison de leur complexité et de leur nature interdépendante, les produits et services visés par les enregistrements sont vendus sous les Marques en tant que forfaits. La Partie requérante soutient toutefois qu'un avis de liaison aux Marques devrait tout de même être donné. À titre d'exemple, la Partie requérante soutient que, dans le cas de logiciels téléchargeables ou intégrés, la jurisprudence exige généralement que la marque de commerce s'affiche à l'écran de l'ordinateur lorsque le programme informatique est exécuté [citant à l'appui *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1989), 22 CPR (3d) 561 (CF)].

[45] La Propriétaire, en revanche, soutient que l'affidavit Stanwell-Smith fournit une preuve de l'emploi des Marques en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements pendant la période pertinente. À cet égard, la Propriétaire soutient que, selon l'article 4(1) de la Loi, l'avis de liaison à une marque de commerce peut être donné par d'autres moyens (*c.-à-d.* « de toute autre manière »), du moment qu'un tel avis de liaison est donné aux acheteurs.

[46] La Propriétaire soutient qu'il est à noter que la décision dans *BMB* sur laquelle s'appuie la Partie requérante a été rendue il y a plus de 25 ans; un fait qui, selon elle, est particulièrement pertinent compte tenu de la nature en constante évolution des ordinateurs, des logiciels et des technologies connexes. En tout état de cause, la Propriétaire soutient que la décision dans *BMB* n'appuie pas la proposition avancée par la Partie requérante, et qu'elle n'a jamais été interprétée dans des affaires subséquentes comme appuyant cette proposition [citant à l'appui *Gowling Lafleur Henderson c IBM Canada Limited* (2004), 38 CPR (4th) 475 (COMC); et *Gowling, Strathy & Henderson c Degrémont-Infilco Ltée - Degrémont Infilco Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 550 (COMC)].

[47] La Propriétaire soutient en outre que bon nombre de ses produits ne correspondent pas aux types de produits dont on s'attendrait qu'ils soient vendus accompagnés d'une étiquette ou d'une étiquette volante arborant les Marques, en particulier les logiciels, l'équipement et les pièces connexes. De plus, la Propriétaire soutient que ses produits sont généralement vendus dans le cadre de forfaits de solutions pour entreprise, qu'elle installe et met en œuvre pour ses clients. En ce qui concerne l'avis de liaison entre les Marques et les produits qui sont vendus dans le cadre de ces « solutions pour entreprise » offertes sous forme de forfaits, la Propriétaire soutient que les Marques ont été montrées aux clients existants et potentiels tant avant qu'après la vente et le transfert des produits par les moyens suivants : lors de présentations de vente, dans des brochures sur les produits, dans des documents utilisés aux fins de la vente des produits, sur les factures, et sur les pages Web et les portails Internet. La Propriétaire a joint un tableau à ses représentations écrites dans lequel elle indique, pour chaque produit précis, les numéros des paragraphes et des pièces dans lesquels une preuve d'emploi en liaison avec ces produits est fournie, en plus d'identifier la licenciée qui emploie les Marques en liaison avec ces produits.

[48] Il est vrai qu'un avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné par des moyens autres qu'une étiquette ou une étiquette volante, ou l'apposition de la marque de commerce sur l'emballage des produits. Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits tels que les logiciels qui, parce qu'ils ne constituent pas un objet physique, sont plus difficiles à lier à une marque de commerce, il existe des affaires dans lesquelles il a été reconnu qu'un avis de liaison était donné entre la marque de commerce et de tels produits dans certaines circonstances. Ces circonstances impliquaient, par exemple, des situations dans lesquelles la marque de commerce figurait sur un contrat de licence que les acheteurs devaient lire avant de charger le logiciel ou s'affichait à l'écran de l'ordinateur lors du chargement [voir *Stikeman Elliot LLP c 9105-8503 Québec Inc*, 2014 COMC 95; *Clark Wilson LLP c Genesistems, Inc*, 2014 COMC 64; et *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS, Inc*, 2013 COMC 68]. Comme l'a souligné la Propriétaire, un autre exemple impliquait la présence de la marque de commerce dans des manuels de formation qui avaient été montrés aux consommateurs tant avant qu'après le transfert du logiciel [*IBM, supra*]. Il n'en reste pas moins, cependant, que la preuve doit démontrer que la marque de commerce était liée aux produits lors du transfert [voir *Hennan Blaikie LLP c AlphaGlobal-IT Inc*, 2012 COMC 166].

[49] J'examinerai maintenant, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, les éléments de preuve et les observations qui ont trait à chacun des produits visés par les enregistrements.

[50] Ainsi qu'il appert du tableau qu'elle a joint à ses représentations écrites, la Propriétaire invoque la preuve relative à l'emploi sous licence des Marques par Etrali en liaison avec le produit « Open Trade » à l'appui des produits visés par les enregistrements qui sont énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

combinés téléphoniques;

pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications, notamment batteries, chargeurs, adaptateurs, socles pour téléphone de voiture, socles de chargement pour la voiture, supports de chargement pour le bureau, antennes et nécessaires à antennes, haut-parleurs à utiliser avec des téléphones, microphones de boutonnière, agrafes pour microphone de boutonnière;

microphones de cravate, microphones à perche pour casque d'écoute, microphones à distance, écouteurs, casques d'écoute à utiliser avec des téléphones, dispositifs de

mise en évidence des appels à utiliser avec des téléphones, supports à téléphones, nécessaires mains libres pour la voiture à utiliser avec des téléphones mobiles

adaptateurs permettant le branchement à un ordinateur personnel;

répondeurs, téléavertisseurs, unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques;

programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications;

microprocesseurs.

[51] Je soulignerai en premier lieu que la liste de produits ci-dessus comprend des produits qui ne sont pas décrits par Mme Stanwell-Smith comme étant inclus dans le produit « Open Trade » (selon le paragraphe 91 de son affidavit, dont le contenu est reproduit à l'annexe D de la présente décision). À titre d'exemple, bon nombre des pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications qui sont mentionnés dans le tableau joint aux représentations de la Propriétaire ne sont pas inclus dans l'allégation d'emploi de Mme Stanwell-Smith. En tout état de cause, comme je l'ai indiqué précédemment, la preuve relative au produit « Open Trade » comprend des brochures sur le produit, des imprimés de site Web, des données de vente et des factures, ainsi que des déclarations de Mme Stanwell-Smith concernant la nature du produit « Open Trade ».

[52] Après examen des brochures sur le produit, je souligne que, conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith, le produit « Open Trade » comprend du matériel (un dispositif de téléphonie à ligne fixe) et des logiciels spécialisés qui soutiennent la plateforme de fonctionnalités du dispositif; ce produit étant décrit comme un [TRADUCTION] « assistant personnel en négociations » et une « plateforme de communications de négociations ». Les brochures comprennent des images du dispositif « Open Trade » et du matériel connexe, qui inclut des combinés téléphoniques, des microphones, des haut-parleurs et des écrans de visualisation. Les Marques sont clairement visibles sur le dispositif de négociation spécialisé et le matériel connexe qui sont montrés dans les brochures. Je souligne en outre que les écrans de visualisation montrent un logiciel qui est exécuté en lien avec le dispositif et qui arbore également les Marques. De plus, conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith, les

brochures décrivent le logiciel comme permettant aux négociateurs financiers d'avoir accès à des outils conçus pour exécuter des opérations ainsi qu'à un réseau de négociation qui permet l'utilisation de divers modes de communication, dont la voix, la vidéo et la messagerie instantanée.

[53] À la lumière des factures et de la déclaration sous serment de Mme Stanwell-Smith selon laquelle plus de 30 dispositifs ont été installés dans des établissements de clients au Canada en 2011-2012, j'admets que des ventes du produit Open Trade ont eu lieu pendant la période pertinente. De plus, j'admets que les factures font état de ventes de produits et de services regroupés et fournis ensemble (le produit « Open Trade »), conformément à ce qu'atteste Mme Stanwell-Smith à cet égard et conformément à son témoignage concernant le genre de l'entreprise de la Propriétaire et la nature interdépendante des produits et services; autant d'éléments de preuve qui concordent avec la preuve relative au produit « Open Trade » dans son ensemble [voir *Sophia Financial Group c Tigrent Learning Inc*, 2014 COMC 124 en ce qui concerne les produits et services emballés et vendus ensemble].

[54] Cependant, je n'admets pas que les brochures, les imprimés de site Web ou les factures donnaient l'avis de liaison aux Marques qui était requis au moment du transfert des produits associés au produit Open Trade. À la différence des affaires invoquées par la Propriétaire, il n'y a aucune preuve que des consommateurs ont consulté l'information fournie dans les brochures ou sur le site Web avant ou après le transfert des produits associés au produit Open Trade. J'estime plutôt que les brochures et le site Web constituent une preuve de l'annonce des Marques en liaison avec les produits, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *AlphaGlobal-IT, supra*; et *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc*, 2007 CAF 255, 60 CPR (4th) 181]. Qui plus est, je ne considère pas que les factures donnaient l'avis de liaison requis, car elles ne renvoient à aucun produit spécifique, mais uniquement à des services de « maintenance » en général.

[55] Néanmoins, en ce qui concerne le produit Open Trade, je suis disposée à admettre que les Marques étaient apposées sur les produits associés au produit Open Trade, comme le montrent les images de ces produits qui figurent dans les brochures [voir *Borden Ladner Gervais LLP c Woods Industries (Canada) Inc*, 2007 CanLII 80923]. Cette conclusion concorde avec

l'attestation de Mme Stanwell-Smith selon laquelle les Marques figurent sur le dispositif [Open Trade], et sur les logiciels employés avec le dispositif (paragraphe 87 de son affidavit).

[56] Cependant, la preuve relative au produit « Open Trade » n'établit pas l'emploi des Marques en liaison avec *tous* les produits visés par les enregistrements qui, selon Mme Stanwell-Smith, sont censés être inclus dans ce produit. En l'absence d'une telle preuve, je considère sa déclaration d'emploi à l'égard de ces produits comme une simple allégation d'emploi [selon *Plough, supra*]. Comme je l'ai mentionné précédemment, il semble que les seuls produits associés au dispositif Open Trade représentés dans la preuve soient les combinés téléphoniques, les microphones, les haut-parleurs, les unités de visualisation et le logiciel associé au dispositif Open Trade.

[57] J'examinerai maintenant le reste de la preuve et les observations des parties concernant les autres produits.

[58] La Propriétaire parle de la preuve relative aux articles promotionnels que OBSC remettait aux clients canadiens en conjugaison avec ses services (montrés sur les extraits de site Web en pièce 49), comme d'une preuve supplémentaire de l'emploi des Marques en liaison avec des produits entrant dans la catégorie des [TRADUCTION] « pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications ». Je souligne toutefois que le simple fait de distribuer des produits sans exiger de paiement ou de contrepartie en retour, dans le but de tirer profit de ces produits arborant une marque, n'est généralement pas suffisant pour constituer un emploi au sens de la Loi [voir *Gowling, Strathy & Henderson c Banque Royale du Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst); et *Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 52 CPR (3d) 284 (COMC)].

[59] En ce qui concerne l'emploi des Marques en liaison avec les produits [TRADUCTION] « cartes magnétiques de télécopie et de données », « cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles », « logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile », et « microprocesseurs », la Propriétaire invoque sa preuve concernant les divers forfaits/services pour entreprise fournis par OBSC (voir l'annexe C de la présente décision), ainsi que les services de télécommunications fournis par l'entremise de International Carriers. Bien que ces forfaits/services puissent impliquer le

regroupement de produits et de services, comme je l'ai indiqué précédemment, les Marques doivent tout de même être liés aux produits au moment du transfert [voir *AlphaGlobal-IT Inc, supra*]. À cet égard, l'unique élément de preuve démontrant une liaison entre les Marques et l'un ou l'autre des produits susmentionnés concerne les services M2M. Plus particulièrement, les Marques figurent sur une carte SIM (pièce 34) qui est remise aux clients du secteur des soins de santé afin qu'ils puissent activer la connectivité M2M. Je considère que la carte SIM correspondrait au produit visé par les enregistrements [TRADUCTION] « cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles ».

[60] La Partie requérante soutient que l'image de la carte SIM produite en preuve n'est pas datée. La Partie requérante soutient en outre qu'il n'y a pas la moindre preuve en ce qui concerne la vente ou le transfert de telles cartes SIM au Canada puisque l'adresse de la partie contractante a été caviardée dans l'entente de service client M2M (pièce 35).

[61] Je souligne toutefois que la preuve comprend de multiples spécimens de factures (pièce 36), qui montrent clairement que des services M2M ont été vendus à des entités ayant une adresse au Canada pendant la période pertinente. Qui plus est, j'admets que la fourniture de ce service inclut la vente des cartes SIM qui y sont associées, conformément aux déclarations de Mme Stanwell-Smith concernant le regroupement de ces produits et de services connexes sous les services M2M; cette conclusion est également corroborée par l'entente de service client M2M

[62] En ce qui concerne le fait que l'image de la carte SIM n'est pas datée, je rappellerai que la preuve ne doit pas être considérée isolément [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 à la p 213 (COMC)]. À cet égard, je souligne que l'entente de service client M2M date de 2012 et qu'elle comprend une image d'une carte SIM qui arbore les Marques (page 20 de l'entente). Il est vrai que l'image de la carte SIM en pièce 34 renvoie uniquement à l'année 2013 en général (la période pertinente s'étant terminée le 1^{er} octobre 2013), mais la preuve susmentionnée me permet d'inférer que cette image de la carte SIM arborant les Marques est représentative de cartes SIM qui ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, j'admets que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec des [TRADUCTION] « cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles ».

[63] La Propriétaire soutient que la preuve relative aux services M2M et à la carte SIM constitue une preuve d'emploi des Marques en liaison avec des cartes magnétiques de données, des cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles, des supports magnétiques de données et des microprocesseurs. Or, comme je l'ai indiqué précédemment, je considère que la carte SIM correspond au produit visé par les enregistrements « cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles ». Bien qu'une carte SIM comprenne une micropuce ou un microprocesseur, lorsqu'il s'agit d'examiner une liste de produits visés par un enregistrement, la pratique établie veut que chaque produit énuméré soit considéré comme étant distinct des autres d'une manière ou d'une autre [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[64] Enfin, en ce qui concerne les produits visés par les enregistrements qui sont décrits comme des [TRADUCTION] « logiciels » et des « programmes informatiques », la Propriétaire invoque la preuve d'emploi des Marques en liaison avec des API (interfaces de programmation d'applications) téléchargeables fournies par Orange Partner. Les imprimés de pages Web en pièce 48 montrent les Marques affichées en liaison avec ces outils logiciels téléchargeables; il n'y a cependant aucune preuve que ces produits ont déjà fait l'objet d'une transaction commerciale. Par conséquent, cette preuve est insuffisante pour établir que des transferts de ces produits ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[65] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que l'emploi des Marques au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi a été établi à l'égard des produits visés par les enregistrements qui sont énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

combinés téléphoniques;

cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles;

unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques;

programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; mais à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

[66] J'examinerai maintenant les services visés par les enregistrements.

Les services visés par les enregistrements

[67] En ce qui concerne les services décrits comme la [TRADUCTION] « fourniture d'un réseau de téléphonie mobile », la Propriétaire invoque la preuve concernant les forfaits pour entreprise spécifiques fournis par OBSC que sont « Business Talk », « VPN-PI » et les services « M2M », ainsi que les services de téléphonie fournis par l'entremise de International Carriers. En ce qui concerne les autres produits, la Propriétaire s'appuie également sur la preuve susmentionnée, de même que sur la preuve concernant les autres forfaits pour entreprise fournis par OBSC (à savoir, la [TRADUCTION] « Vidéoprésence intégrée » et « Business Together »), ainsi que les autres services associés au produit Open Trade fourni par Etrali.

[68] Je suis convaincue, à la lumière de la preuve concernant les forfaits pour entreprise susmentionnés fournis par OBSC, que ces services entrent dans le cadre des services visés par les enregistrements. Cela n'a pas été contesté par la Partie requérante. En fait, les observations de la Partie requérante concernant la preuve relative aux forfaits pour entreprise portent principalement sur la question de savoir si cette preuve se rapporte au marché canadien.

[69] Plus particulièrement, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que les brochures et les documents de vente associés aux forfaits pour entreprise de OBSC ont été distribués à des clients canadiens ou ont circulé au Canada. La Partie requérante soutient que le seul élément de preuve à se rapporter à la distribution et à la mise en circulation de ces documents est un rapport non daté sur le trafic enregistré par le site Web qui a été préparé par la Propriétaire et qui montre que le site Web mondial *www.orange-business.com* a reçu des appels de fichiers de la part d'internautes canadiens (pièce 14). La Partie requérante met en doute la valeur probante de cet élément de preuve. La Partie requérante soutient en outre que le site Web ne comporte aucune indication donnant à penser qu'il s'adresse aux consommateurs canadiens et que, par conséquent, la preuve est loin de démontrer que ces services étaient accessibles aux consommateurs canadiens.

[70] Or, je souligne que ces brochures et documents de vente n'étaient pas exclusivement accessibles sur le site Web. À cet égard, dans son affidavit, Mme Stanwell-Smith fait de

nombreuses déclarations sous serment selon lesquelles ces documents étaient utilisés par les équipes de vente de OBSC et ont circulé parmi les consommateurs et les consommateurs potentiels au Canada pendant la période pertinente. En effet, elle fournit des exemples précis des méthodes utilisées par OBSC pour distribuer ces documents pendant la période pertinente, notamment lors de [TRADUCTION] « centaines de rencontres de vente avec des clients existants et potentiels au Canada chaque année ».

[71] La Partie requérante a également mis en doute le fait que les brochures dataient de la période pertinente. Or, Mme Stanwell-Smith atteste clairement à divers endroits dans son affidavit que ces documents sont représentatifs des types de documents qui étaient distribués par OBSC aux consommateurs et aux consommateurs potentiels du Canada pendant la période pertinente.

[72] En effet, la preuve dans son ensemble montre que les Marques ont été employées dans l'annonce de ces services au Canada, comme en témoigne leur présence dans les brochures et les documents de présentation de vente de OBSC, ainsi que dans l'exécution des services au Canada, comme le montrent les factures correspondantes.

[73] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par les enregistrements au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[74] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements seront maintenus à l'égard de la totalité des services qu'ils visent, et seront modifiés afin d'en supprimer certains produits conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

[75] À ce titre, les états déclaratifs des produits modifiés qui figureront dans chacun des enregistrements seront libellés comme suit [TRADUCTION] :

- (1) combinés téléphoniques; cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques;
- (2) Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; mais à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Date de l'audience : 2015-08-04

Comparutions

Sanjukta Tole

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

Agents au dossier

Sim & McBurney

Pour la Propriétaire inscrite

McMillan LLP

Pour la Partie requérante

ANNEXE « A »

LMC540,151 – ORANGE & DESSIN [TRADUCTION]

Produits :

(1) Combinés téléphoniques; pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications, notamment batteries, chargeurs, adaptateurs, socles pour téléphone de voiture, socles de chargement pour la voiture, supports de chargement pour le bureau, antennes et nécessaires à antennes, haut-parleurs à utiliser avec des téléphones, microphones de boutonnière, agrafes pour microphone de boutonnière; microphones de cravate, microphones à perche pour casque d'écoute, microphones à distance, écouteurs, casques d'écoute à utiliser avec des téléphones, dispositifs de mise en évidence des appels à utiliser avec des téléphones, supports à téléphones, nécessaires mains libres pour la voiture à utiliser avec des téléphones mobiles; cartes magnétiques de télécopie et de données; cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; adaptateurs permettant le branchement à un ordinateur personnel; répondeurs, téléavertisseurs, unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques; émetteurs et récepteurs de communications par satellite à utiliser dans l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile, à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

(2) Ordinateurs, disques vierges ou préenregistrés, bandes, fils, tous étant des supports magnétiques de données; programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; microprocesseurs; claviers, à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

Services :

(1) Fourniture d'un réseau de téléphonie mobile; fourniture de services à des abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques.

ANNEXE « B »

LMC545,600 – ORANGE [TRADUCTION]

Produits :

(1) Combinés téléphoniques; pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications, notamment batteries, chargeurs, adaptateurs, socles pour téléphone de voiture, socles de chargement pour la voiture, supports de chargement pour le bureau, antennes et nécessaires à antennes, haut-parleurs à utiliser avec des téléphones, microphones de boutonnière, agrafes pour microphone de boutonnière; microphones de cravate, microphones à perche pour casque d'écoute, microphones à distance, écouteurs, casques d'écoute à utiliser avec des téléphones, dispositifs de mise en évidence des appels à utiliser avec des téléphones, supports à téléphones, nécessaires mains libres pour la voiture à utiliser avec des téléphones mobiles; cartes magnétiques de télécopie et de données; cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; adaptateurs permettant le branchement à un ordinateur personnel; répondeurs, téléavertisseurs, unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques; émetteurs et récepteurs de communications par satellite à utiliser dans l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile, à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

(2) Disques d'ordinateur vierges et préenregistrés, bandes vierges ou préenregistrées, fils, tous étant des supports magnétiques de données; programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; microprocesseurs; claviers, à l'exclusion de n'importe lequel des produits susmentionnés de couleur orange.

Services :

(1) Fourniture d'un réseau de téléphonie mobile; fourniture de services à des abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques.

ANNEXE « C »

Forfait/service pour entreprise	Produits et/ou Services	Recettes de ventes annuelles moyennes pendant la période pertinente
<i>Services de téléphonie :</i>		
a. Solutions d'audioconférence et de cyberconférence	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,3 million \$ US
b. Vidéoprésence intégrée	<ul style="list-style-type: none"> • cartes magnétiques de données; • logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; • programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; • fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques. 	<ul style="list-style-type: none"> • 215 000 \$ US
c. Business Talk	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes magnétiques de données; • Supports magnétiques de données; • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; • Microprocesseurs; • Fourniture d'un réseau de téléphonie mobile; 	<ul style="list-style-type: none"> • 650 000 \$ US

	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques. 	
d. Business Together	<ul style="list-style-type: none"> Cartes magnétiques de données; Cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; Logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; Supports magnétiques de données; Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; Microprocesseurs; Fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques. 	<ul style="list-style-type: none"> 160 000 \$ US
<i>Services de TI :</i>		
a. Forfaits Réseau privé virtuel sur protocole Internet (« VPN-PI »)	<ul style="list-style-type: none"> Cartes magnétiques de données; Logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de 	<ul style="list-style-type: none"> 8 millions \$ US

	<p>télécommunications;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microprocesseurs; • Fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques. 	
b. Gestion de serveurs hébergés	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications. 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 000 \$ US
c. Services spécifiques à l'industrie des soins de santé (connectivité « machine à machine » ou « M2M », services FAI, services d'hébergement de sites Web)	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes magnétiques de données; • Cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; • Logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; • Supports magnétiques de données; • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; • Microprocesseurs; • Fourniture d'un réseau de téléphonie mobile; • Fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques. 	<ul style="list-style-type: none"> • 650 000 \$ US

<i>Services professionnels :</i>		
a. Services de consultation – Services d'administrateur	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 million \$ US

ANNEXE « D »

Fournisseur titulaire d'une licence	Produits et/ou Services
International Carriers et OBSC	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes magnétiques de données; • Cartes intelligentes à utiliser avec des appareils téléphoniques mobiles; • Logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications, et l'exploitation et la gestion d'un service de réseau de télécommunications; • Microprocesseurs; • Fourniture d'un réseau de téléphonie mobile; • Fourniture de services aux abonnés d'un réseau de téléphonie mobile, notamment services à la clientèle, services de sécurité, services de messagerie, services de récupération de messages, services de répondeur automatique, services d'information et location d'appareils téléphoniques.
Etrali Group (par l'entremise de Silicomp Canada) via le produit « Open Trade » [commerce ouvert]	<ul style="list-style-type: none"> • Combinés téléphoniques; • Pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunications, notamment adaptateurs, haut-parleurs à utiliser avec des téléphones; • Casques d'écoute à utiliser avec des téléphones; • Adaptateurs permettant le branchement à un ordinateur personnel; • Répondeurs, unités de visualisation, microphones à haut-parleurs, tous à utiliser avec des combinés téléphoniques; • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement, d'appareils et d'installations de télécommunications; • Microprocesseurs.
Division Orange Partner du Groupe Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Logiciel pour faciliter le transfert d'information vers un ordinateur personnel au moyen d'une liaison mobile; • Programmes informatiques et logiciel pour l'exploitation et la gestion d'équipement et d'appareils de télécommunications.