



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

**Référence : 2014 COMC 282**  
**Date de la décision : 2014-12-15**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,  
engagée à la demande de Comptel Corporation,  
visant l'enregistrement n° LMC713,080 de la  
marque de commerce COMTEL au nom de  
Edgar Frondozo**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC713,080 de la marque de commerce COMTEL détenue par Edgar Frondozo.

[2] L'état déclaratif des marchandises et des services qui figure dans l'enregistrement est reproduit intégralement à l'Annexe A, qui est jointe à la présente décision. De manière générale, les marchandises consistent en du matériel de télécommunications, du matériel de transmission, du matériel de réseautage informatique mondial, de données et de voix, des gestionnaires et des régulateurs de réseaux, et des logiciels d'exploitation et d'application; les services consistent en des services d'ingénierie, d'installation, de maintenance et de concession dans le domaine des télécommunications, et en l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans les téléphones, le réseautage de données et le matériel de télécommunications.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

## La procédure

[4] Le 31 octobre 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Edgar Frondoza (l'Inscrivant) un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Comptel Corporation (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à l'Inscrivant de fournir une preuve démontrant qu'il a employé la marque de commerce COMTEL (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 31 octobre 2009 et le 31 octobre 2012, en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement n° LMC713,080. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, l'Inscrivant devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement est régi par l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[7] Quant à l'emploi de la Marque en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement, il est régi par l'article 4(2) de la Loi. Cet article porte qu'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. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[8] 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 éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, 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 chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit son propre affidavit, souscrit le 21 janvier 2013 et accompagné des pièces 1 à 3.

[10] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, mais toutes deux étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

### La preuve

[11] L'affidavit de l'Inscrivant compte seulement deux paragraphes, lesquels sont reproduits ci-dessous :

1. [TRADUCTION]  
Je suis l'Inscrivant de la marque de commerce COMTEL et le directeur de DGNETRIX COMMUNICATIONS INC. (ci-après DGNETRIX) et, à ce titre, j'ai personnellement connaissance des questions dont il est fait état aux présentes, à l'exception de celles où j'indique que mon point de vue est fondé sur des renseignements et croyances que je considère sincèrement être vrais.
2. Que d'octobre 2009 à ce jour, DGNETRIX a commercialisé et vendu des services et des dispositifs d'hébergement en communications sous la marque de commerce COMTEL. Comme pièces 1, 2 et 3, sont jointes des copies de trois factures de DGENETRIX adressées à des clients pendant la période visée

[12] Je note que les factures datent respectivement des mois de décembre 2010, décembre 2011 et octobre 2012. La mention « dgNetrix digital globe Network » figure dans le

coin supérieur gauche de chacune de ces factures. Dans chaque facture, la Marque figure sous « Plan Name » [nom du plan], qui semble être l'objet de la facture.

### Représentations des parties

[13] À l'audience, l'agent de la Partie requérante a, d'entrée de jeu, fait valoir que l'Inscrivant n'avait pas fourni la preuve exigée en vertu de l'article 45 de la Loi. Pour pallier l'éventualité où la preuve serait jugée suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec un(e) ou plusieurs des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, l'agent de la Partie requérante a présenté des observations subsidiaires qui peuvent être résumées comme suit :

- (i) l'emploi de la Marque par Dgnetrix ne peut pas être attribué à l'Inscrivant;
- (ii) les factures n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services spécifiés dans l'enregistrement au sens de la Loi;
- (iii) l'emploi de la Marque dans le cadre du « Plan Name » sur les factures ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[14] Le représentant de l'Inscrivant a répondu aux observations de la Partie requérante en alléguant des faits qui n'avaient été ni présentés en preuve ni explicités par l'intermédiaire de l'affidavit. Aucun de ces arguments n'a donc été utile à la cause de l'Inscrivant.

### Analyse des questions

[15] Il n'est clairement pas nécessaire que j'examine une à une les observations de la Partie requérante, y compris celles concernant la valeur probante des factures, pour conclure que l'Inscrivant n'a pas fourni la preuve requise en vertu de l'article 45 de la Loi. En effet, l'affidavit n'expose aucun fait qui me permettrait de conclure que la Marque a été employée en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises ou l'un ou l'autre des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[16] Je me bornerai à dire qu'en plus de ne pas référencer l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement, l'Inscrivant ne fournit pas la moindre preuve de l'existence d'un lien entre les « services et dispositifs d'hébergement en

communications » et l'une ou l'autre des marchandises ou l'un ou l'autre des services spécifiés dans l'enregistrement.

[17] En outre, l'Inscrivant n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

#### Décision

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC713,080 sera radié.

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire

## **Annexe A**

### État déclaratif des marchandises et services figurant dans l'enregistrement n° LMC713,080

#### [TRADUCTION]

#### Marchandises :

(1) Matériel de télécommunications, nommément commutateurs téléphoniques, radios à faisceaux hertziens, répéteurs et régénérateurs et processeurs numériques; matériel de transmission, nommément émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, répéteurs, multiplexeurs, processeurs numériques, matériel de transmission offrant une connectivité à large bande à l'aide de la technologie du multiplexage par division d'onde photonique, interfaces de réseaux optiques, terminaux de transmission programmables, trames d'interconnexion et liaisons de données par fibres optiques; matériel de réseautage informatique mondial, de données et de voix, nommément routeurs, passerelles, concentrateurs, commutateurs Ethernet, cartes PC Ethernet, serveurs, appareils informatiques Internet mondiaux, nommément coupe-feux et logiciels de mise en antémémoire, d'équilibrage des charges et de gestion du trafic; gestionnaires et régulateurs de réseaux; logiciels d'exploitation et d'application conçus et vendus pour l'exploitation de toutes les marchandises susmentionnées.

#### Services :

Services d'ingénierie dans le domaine des télécommunications; services d'installation, de maintenance et de réparation dans le domaine du matériel de télécommunications, services de concession dans le domaine des télécommunications; exploitation d'une entreprise spécialisée dans les téléphones, le réseautage de données et le matériel de télécommunications.