



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

Référence : 2015 COMC 236
Date de la décision : 2015-12-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

McMillan LLP

Partie requérante

et

Orange Brand Services Limited

Propriétaire inscrite

**LMC392,593 pour la marque de
commerce ORANGE**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC392,593 de la marque de commerce ORANGE (la Marque) appartenant à Orange Brand Services Limited.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Instruments de musique, notamment batteries et guitares; appareils et instruments d’enregistrement et de reproduction sonore, notamment batteries, disques, tourne-disques, enregistrements sur bande; amplificateurs, appareils et instruments audio, notamment haut-parleurs, amplificateurs, microphones; appareils et instruments électriques, notamment moniteurs pour la reproduction sonore, mixeurs audio, consoles de mixage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement afin de supprimer les produits : [TRADUCTION]

batteries; appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément batteries, disques, tourne-disques, enregistrements sur bande; microphones.

La procédure

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

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 1^{er} octobre 2010 et le 1^{er} octobre 2013 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire 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] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[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 » [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst), à la p 293]. Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. 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 visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [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 à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Clifford Cooper, souscrit le 25 avril 2014 et accompagné des pièces A à K.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. Cependant, 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 quatre autres enregistrements appartenant à la Propriétaire. Des décisions distinctes seront rendues relativement à ces autres procédures, qui concernent les enregistrements n^{os} LMC540,151, LMC545,600, LMC583,274 et LMC773,863

La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Cooper atteste qu'il est le président-directeur général et l'unique actionnaire de Orange Music Electronic Company Limited (OMEC). Il affirme avoir qualité pour présenter un affidavit au nom de la Propriétaire, à titre de licencié exclusif de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[11] En ce qui concerne cette licence, M. Cooper atteste que, pendant toute la durée de la période pertinente, il était personnellement autorisé à exercer les droits de la Propriétaire à l'égard de la Marque, aux termes d'un contrat de licence intervenu le 12 novembre 2002. Il affirme que ce contrat de licence lui permet, et permet à toutes ses sous-licenciées, d'employer la Marque au Canada à certaines conditions et en partant du principe que tout l'achalandage rattaché à l'emploi de la Marque en liaison avec les produits est réputé être au bénéfice de la Propriétaire.

[12] M. Cooper explique que, pendant la période pertinente, il a octroyé une sous-licence d'emploi de la Marque à sa société OMEC, qui distribue les produits visés par l'enregistrement partout au Canada par l'entremise de son distributeur, Efkay Music Instruments Ltd. (le Distributeur). Il affirme également que, pendant la période pertinente, la Propriétaire exerçait un

contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits liés à la Marque. En plus de sa déclaration concernant le contrôle exercé sur les caractéristiques et la qualité des produits, il a fourni plusieurs exemples de la façon dont la Propriétaire exerçait ce contrôle.

[13] En ce qui concerne la pratique normale du commerce des produits visés par l'enregistrement, M. Cooper explique que OMEC et lui vendent, annoncent et commercialisent les produits visés par l'enregistrement partout au Canada, et que c'est ce qu'ils ont fait pendant la période pertinente, par l'entremise du Distributeur. À cet égard, il atteste que le Distributeur commande des produits visés par l'enregistrement, lesquels sont ensuite expédiés au Distributeur qui, à son tour, les vend à divers autres détaillants au Canada. M. Cooper a fourni une longue liste de tels clients répartis dans l'ensemble du Canada, parmi lesquels figurent des détaillants indépendants et une chaîne nationale de magasins de détail.

[14] En ce qui concerne l'affichage de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, M. Cooper a fourni des photographies des produits (pièce C) et des photographies d'étiquettes et d'emballages des produits (pièce D), tels qu'ils se présentent au moment de la vente par le Distributeur au Canada. Les produits montrés en pièce C semblent comprendre les suivants : amplificateurs, haut-parleurs et pièces et accessoires connexes. Il affirme que la façon dont la Marque figure sur les produits, les étiquettes et les emballages des produits montrés dans ces pièces est représentative de la façon dont la Marque était employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. La Marque est clairement visible sur les produits, les étiquettes et les emballages correspondants.

[15] En plus des pièces C et D, M. Cooper a fourni des exemplaires de catalogues (pièce G) qui, affirme-t-il, sont représentatifs des catalogues que OMEC fournissait au Distributeur pendant la période pertinente. Il a également produit des exemplaires de manuels arborant la Marque qui, affirme-t-il, sont représentatifs de ceux remis aux consommateurs qui ont acheté des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente (pièce F).

[16] Les catalogues sont datés de 2011, 2013 et 2014, et présentent divers produits visés par l'enregistrement sur lesquels la Marque figure bien en vue d'une façon qui correspond à la façon montrée en pièce C. En plus de présenter des images de divers produits, les catalogues comprennent des descriptions de produit, et les produits sont identifiés de façon précise au

moyen de codes de produit. M. Cooper atteste en outre que les catalogues contiennent des formulaires de commande qui sont utilisés par le Distributeur pour commander des produits pour des clients canadiens. M. Cooper affirme que le Distributeur fait circuler des exemplaires des catalogues parmi les consommateurs au Canada afin que les consommateurs puissent, eux aussi, utiliser les catalogues pour commander de tels produits auprès du Distributeur. Il atteste que OMEC fournit les catalogues au Distributeur sur une base annuelle, qu'il lui expédie des exemplaires supplémentaires avec chaque envoi de produit et que 1 500 exemplaires de catalogues environ sont envoyés au Distributeur annuellement.

[17] M. Cooper explique que des renseignements sur les produits visés par l'enregistrement sont fournis sur son site Web, qui comprend également une boutique en ligne dans laquelle certains des produits visés par l'enregistrement sont offerts et peuvent être achetés directement par des consommateurs canadiens. Des imprimés tirés de son Site Web sont joints comme pièces H, I et J. Bien que M. Cooper atteste que des [TRADUCTION] « pièces, accessoires et amplificateurs ou amplificateurs contenant des microphones » peuvent être achetés sur le site Web, il n'est nulle part fait mention de microphones dans ces pièces, exception faite des câbles pour microphones. Néanmoins, je souligne que divers produits visés par l'enregistrement sont présentés sur le site Web et que la Marque figure bien en vue sur les produits d'une façon qui correspond à celle montrée dans les autres pièces (p. ex. la pièce C et les catalogues de la pièce G). M. Cooper affirme que les imprimés sont représentatifs de l'apparence qu'avait son site Web pendant la période pertinente.

[18] De plus, en ce qui concerne les imprimés du site Web, M. Cooper attire l'attention sur les ordinateurs personnels qui, indique-t-il, sont présentés en pièce J. Plus particulièrement, il atteste que ces ordinateurs comprennent [TRADUCTION] « des moniteurs pour la reproduction sonore, des mixeurs audio, des consoles de mixage, des machines rythmiques et des guitares virtuelles ». Il fournit également les statistiques relatives au trafic sur le site Web, qui indiquent que le site Web enregistre annuellement un nombre assez considérable de consultations qui ont leur origine au Canada et affirme que des consommateurs du Canada ont acheté des produits sur le site pendant la période pertinente.

[19] En plus des imprimés tirés de son propre site Web, comme pièce K, M. Cooper a joint à son affidavit, des imprimés d'une version archivée du site Web du Distributeur qui était en ligne pendant la période pertinente, lesquels montrent simplement qu'un certain nombre des produits visés par l'enregistrement étaient offerts en vente par l'entremise du Distributeur.

[20] Enfin, comme preuve que des ventes de produits arborant la Marque ont eu lieu dans la pratique normale du commerce, M. Cooper a fourni des spécimens de factures (pièce E), ainsi que les chiffres des ventes annuelles moyennes des produits pendant la période pertinente. Si les chiffres des ventes fournis par M. Cooper sont généraux ou globaux et ne s'accompagnent d'aucune ventilation des ventes par produit visés par l'enregistrement, les spécimens de factures, en revanche, font état de ventes d'un certain nombre de produits visés par l'enregistrement. À cet égard, M. Cooper atteste que tous les produits qui arborent la Marque sont identifiés au moyen d'un astérisque dans chacune des factures jointes à son affidavit. Je souligne que les produits identifiés par un astérisque portent des noms ou s'accompagnent de descriptions qui correspondent à plusieurs des produits visés par l'enregistrement, et sont accompagnés de codes de produits qui correspondent aux produits qui sont représentés et décrits dans les catalogues et sur son site Web.

Analyse et motifs de décision

[21] La Partie requérante soutient que, bien que la Marque ait pu être employée en liaison avec des produits au Canada pendant la période pertinente, la preuve n'établit pas que cet emploi a été fait sous licence et qu'il était assujéti au contrôle de la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi. En tout état de cause, la Partie requérante soutient que la preuve n'établit l'emploi de la Marque en liaison avec aucun produit, excepté des guitares et des amplificateurs pour guitares basses.

[22] Plus particulièrement, en ce qui concerne l'emploi sous licence, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas produits d'éléments de preuve confirmant qu'un véritable contrôle est exercé sur la nature et la qualité des produits offerts en liaison avec la Marque, ainsi qu'il est exigé par l'article 50 de la Loi et établi dans la jurisprudence [citant à l'appui *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44; *De Grandpré Chait c Mead*

Products LLC, 2013 COMC 73; et *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc*, (1995) 61 CPR (3d) 245 (COMC)].

[23] En réponse, la Propriétaire a fait valoir 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).

[24] En tout état de cause, la Propriétaire soutient que M. Cooper 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.

[25] 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 qui sont exposées ci-dessus permettent de conclure que deux de ces méthodes ont été employées. De fait, non seulement M. Cooper a-t-il clairement attesté qu'un contrôle est exercé, il a présenté des déclarations sous serment dans lesquelles il donne des

exemples précis de la façon dont ce contrôle est exercé. Par conséquent, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par M. Cooper et sa société, OMEC, constitue un emploi sous licence qui peut être attribué à la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

[26] En ce qui concerne l'observation de la Partie requérante voulant que l'emploi de la Marque n'ait, en tout état de cause, été établi qu'à l'égard des produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « guitares et amplificateurs pour guitares basses », la Partie requérante semble fonder cette conclusion uniquement sur les imprimés tirés du site Web du Distributeur qui sont joints comme pièce K.

[27] Bien que les produits visés par l'enregistrement ne soient pas tous montrés ou mentionnés en pièce K, je conviens avec la Propriétaire que la Partie requérante n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve. À cet égard, je souligne que les factures en pièce E indiquent qu'un certain nombre de produits ont été vendus au Canada pendant la période pertinente; M. Cooper ayant identifié ces produits au moyen d'un astérisque.

[28] J'ai comparé les codes de produit indiqués sur les factures avec ceux qui figurent dans les catalogues en pièce G et je suis convaincue que des ventes des produits visés par l'enregistrement qui sont énumérés ci-dessous ont eu lieu :

[TRADUCTION]

Instruments de musique, nommément [...] et guitares; [...]; amplificateurs, appareils et instruments audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs, [...]; appareils et instruments électriques, nommément moniteurs pour la reproduction sonore, mixeurs audio, consoles de mixage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

[29] Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits décrits comme des [TRADUCTION] « appareils et instruments électriques, nommément moniteurs pour la reproduction sonore, mixeurs audio, consoles de mixage », j'admets que les [TRADUCTION] « ordinateurs personnels » de la Propriétaire englobent ces produits. J'arrive à cette conclusion compte tenu des déclarations sous serment de M. Cooper au sujet de ce produit, et des renseignements sur le produit destinés aux consommateurs qui figurent sur les imprimés de site Web en pièce J.

[30] En plus de ce qui précède, M. Cooper a fourni des exemples représentatifs de la façon dont la Marque figurait sur les produits, les étiquettes et les emballages des produits pendant la période pertinente (pièces C et D). Je souligne en outre que les images des produits qui sont présentées dans les catalogues en pièce G correspondent en tous points aux exemples représentatifs de produits arborant la Marque qui sont fournis en pièce C. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi a été établi à l'égard des produits qui sont énumérés ci-dessus.

[31] Cependant, il m'est impossible de conclure que l'emploi de la Marque a été établi à l'égard des [TRADUCTION] « batteries », des « appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément batteries, disques, tourne-disques, enregistrements sur bande » et des « microphones ». En effet, il n'y a aucune preuve de ventes de ces produits, et ces produits ne sont pas représentés dans la preuve.

[32] À l'audience, la Propriétaire a fait valoir que les programmes de batterie numérique, qui sont vendus comme composants des ordinateurs personnels de la Propriétaire montrés en pièce J, constituent une [TRADUCTION] « batterie ». Même si, d'après les imprimés de site Web en pièce J, le programme permet à l'utilisateur de [TRADUCTION] « créer [ses] propres pistes de batterie », il s'agit tout de même d'un programme informatique et non d'une véritable batterie. Bien que ce produit précis pourrait possiblement entrer dans la catégorie des [TRADUCTION] « appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément batteries », je souligne qu'en l'espèce, le programme de batterie numérique présenté en pièce J ne semble pas être lié à la Marque; il semble plutôt être lié à une autre marque, possiblement une marque de commerce de tiers.

[33] Outre l'observation susmentionnée, en ce qui concerne les produits pour lesquels il n'y a aucune preuve de ventes, la Propriétaire a fait valoir que puisqu'ils ont établi l'emploi à l'égard de produits appartenant à une catégorie générale, l'emploi a été établi à l'égard de chacun des produits faisant partie de cette catégorie [citant *Ridout & Maybee LLP c Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 CPR (4th) 261].

[34] Compte tenu de la nature sommaire et administrative de la procédure prévue à l'article 45 et des préoccupations consécutives concernant la surabondance d'éléments de preuve, il est arrivé

qu'il ne soit pas nécessaire, dans certains cas, d'établir l'emploi à l'égard de chacun des produits et services visés par l'enregistrement pour éviter un retrait du registre [voir, par exemple, *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst); *Ridout & Maybee, supra*]. Cette approche se révèle pertinente dans les cas où il y a une longue liste de produits et où l'état déclaratif des produits est structuré de telle manière que la démonstration de l'emploi à l'égard d'un certain nombre de produits d'une même catégorie peut être suffisante pour établir l'emploi à l'égard de l'ensemble de la catégorie. Il est arrivé cependant que, à l'inverse de ce raisonnement, la Cour exige une preuve d'emploi à l'égard de chacun des produits énumérés pour éviter son retrait [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228, (CAF)]. Dans *Uvex Toko, supra*, la Cour fédérale a rappelé l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance d'éléments de preuve et l'obligation d'établir l'emploi dans une mesure suffisante pour permettre au registraire de se forger une opinion sur l'« emploi » dans le contexte de l'article 45. Dans de telles circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d'emploi pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée en liaison avec chaque produit.

[35] En l'espèce, bien que M. Cooper déclare de façon générale que la Marque a été employée en liaison avec [TRADUCTION] « les Marchandises » pendant la période pertinente, les faits présentés ne sont pas suffisants pour me permettre de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a aucune preuve de ventes des produits susmentionnés, et aucun de ces produits n'est représenté dans la preuve; par conséquent, je n'ai aucune raison de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec ces produits précis ou que l'emploi de la Marque s'étendait à ces produits précis.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « batteries », « appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément batteries, disques, tourne-disques, enregistrements sur bande » et « microphones » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Qui plus est, l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi n'a pas été établie.

Décision

[37] En conséquence, 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° LMC392,593 sera modifié afin d'en supprimer les produits [TRADUCTION] « batteries », « appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément batteries, disques, tourne-disques, enregistrements sur bande » et « microphones ».

[38] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Instruments de musique, notamment guitares; amplificateurs, appareils et instruments audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs; appareils et instruments électriques, nommément moniteurs pour la reproduction sonore, mixeurs audio, consoles de mixage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

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