



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

Référence: 2013 COMC 28
Date de la décision: 2013-02-11

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Baker & McKenzie visant l’enregistrement
n° LMC577,594 de la marque de commerce IWEB au
nom de Groupe iWeb inc.**

[1] Le 28 avril 2011, à la demande de Baker & McKenzie LLP (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Groupe iWeb inc., (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce IWEB (la Marque), certificat d’enregistrement n° LMC577,594 en liaison avec :

Services relatifs à l’internet nommément hébergement de sites internet, enregistrement et gestion de noms de domaine; création de sites internet, hébergement de contenus internet, gestion de courrier électronique, services de référencement de sites internet, services de gestion de l’hébergement internet, et services de gestion des formations web-based (les Services).

[2] L’article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu’il a employé au Canada sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services spécifiés à l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est donc du 28 avril 2008 au 28 avril 2011 (la Période Pertinente).

[3] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours

de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Woods Canada ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF)].

[4] Une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisante pour établir son usage en liaison avec Services en conformité avec les dispositions de l'article 4(2) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre du Propriétaire Inscrit de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980) 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[5] En réponse à l'avis, le Propriétaire Inscrit a produit l'affidavit de M. Éric Chouinard. Les parties ont produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[6] Tout d'abord il est important de souligner que le Propriétaire Inscrit consent dans ses représentations écrites à ce que les « services de gestion de formations web-based » ne soient plus couverts par le présent certificat d'enregistrement. En effet il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec ces services. Le certificat d'enregistrement n° LMC577,594 sera donc, à tout le moins, amendé en conséquence.

[7] M. Chouinard se décrit comme étant le président du Propriétaire Inscrit ainsi que de iWeb Technologies inc. (Technologies) une filiale détenue à 100% par le Propriétaire Inscrit. Il allègue que la Marque a été employée au Canada au cours de la Période Pertinente par le Propriétaire Inscrit et Technologies dans le cours normal du commerce au Canada. Or une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisante en soi pour répondre à l'avis émis par le Registraire. Il y a lieu d'examiner toute la preuve pour déterminer si effectivement il y a eu emploi de la Marque par le Propriétaire Inscrit au sens de l'article 4(2) de la Loi au Canada durant la Période Pertinente.

[8] M. Chouinard affirme que le Propriétaire Inscrit a octroyé une licence à Technologies pour l'usage de la Marque. Il allègue que le Propriétaire Inscrit contrôle les caractéristiques et les standards de qualité des services offerts sous la Marque au Canada, ainsi que l'emploi, la publicité et l'exposition de la Marque au Canada fait par Technologies .

[9] Il explique que les Services sont offerts et commercialisés au Canada essentiellement via le site Internet [http:// www.iweb.com](http://www.iweb.com). Ainsi il a produit en liasse, comme pièce EC-1 au soutien

de son affidavit, des captures d'écrans de « notre » site Internet montrant l'emploi de la Marque pendant la Période Pertinente en liaison avec les Services. Il n'y a aucune référence à Technologies ou au Propriétaire Inscrit sur les pages produites, outre iweb.com. Toutefois l'emploi du mot « notre » ne peut signifier que le Propriétaire Inscrit ou Technologies puisque M. Chouinard ne fait pas référence dans son affidavit à d'autres entités. Or l'emploi de la Marque par Technologies bénéficie au Propriétaire Inscrit en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi.

[10] Ainsi sur les publicités suivantes, produites comme pièce EC-1, on y retrouve la Marque en liaison avec les services ci-après décrits :

la page 1 de 9 est une publicité apparaissant sur le site Internet iweb.com en date du 2 décembre 2008 concernant l'hébergement de sites Internet.

les pages 2 de 8 et 3 de 8 illustrent une publicité apparaissant sur le site Internet iweb.com en date du 2 décembre 2008 pour promouvoir les services d'enregistrement et de gestion de noms de domaine;

la page 1 de 4 est une publicité apparaissant sur le site Internet iweb.com en date du 6 décembre 2008 en rapport avec la création de sites Internet;

la page 2 de 8 (datée du 2 décembre 2008) et les pages 13 et 14 (datées du 7 février 2009) apparaissant sur le site Internet iweb.com sont des publicités reliées à l'hébergement de contenus Internet;

la page 5 de 8 (datée du 2 décembre 2008) et la page 13 sont des publicités sur le site iweb.com pour la promotion des services de gestion de courrier électronique;

la page 2 de 8 (Google Adwords) est une publicité sur le site iweb.com pour la promotion des services de référencement de sites Internet;

les pages 4 et 5 de 8 sont des publicités sur le site Internet iweb.com pour les services de gestion d'hébergement Internet.

[11] M. Chouinard fournit les chiffres de ventes annuelles de services relatifs à l'Internet offerts par le Propriétaire Inscrit en liaison avec la Marque pour les années 2008 à 2011 totalisant plus de \$80 millions. Il a produit comme pièce EC-2 des exemplaires de factures et bons de commande pour démontrer les ventes des services associés à la Marque pendant la Période Pertinente.

[12] M. Chouinard a également produit comme pièce EC-3 des échantillons de publicité pour démontrer l'emploi de la Marque pendant la Période Pertinente. Finalement M. Chouinard a produit comme pièce EC-4 des extraits de divers sites Internet où il est fait mention du Propriétaire Inscrit et où y apparaît la Marque pendant la Période Pertinente.

[13] La Requérante soulève trois arguments :

- 1) M. Chouinard aurait fait des déclarations sous serment dans le cadre d'un contre-interrogatoire sur un affidavit produit au soutien d'une opposition à une demande d'enregistrement produite par la Requérante qui contrediraient certaines des allégations contenues dans le présent affidavit;
- 2) La Marque n'est pas distinctive en raison de son usage par des entités autres que le Propriétaire Inscrit;
- 3) Toute référence à IWEB dans la preuve se rapporte à la dénomination sociale ou au nom corporatif du Propriétaire Inscrit et ne constitue pas un emploi de la Marque.

[14] Quant aux déclarations antérieures de M. Chouinard et reproduites dans les représentations écrites de la Requérante, cette dernière ne peut introduire de preuve dans le cadre de cette procédure administrative [voir *Fasken Martineau DuMoulin v In-N-Out Burgers* (2007), 61 CPR (4th) 183 (COMC)]. Ainsi tous les arguments fondés sur ces extraits d'un contre-interrogatoire de M. Chouinard ne peuvent être considérés.

[15] En ce qui concerne le fait que la preuve produite semble démontrer que la Marque aurait perdu son caractère distinctif en raison de son usage par des entités autres que le Propriétaire Inscrit, il a été déterminé que la procédure sous l'article 45 n'est pas le forum approprié pour attaquer le caractère distinctif d'une marque déposée [voir *Sim & McBurney c Parry* (2010), 81 CPR(4th) 262 (CFPI)].

[16] Quant au dernier argument de la Requérante il y a effectivement dans plusieurs publicités l'emploi de « iweb » à titre de nom corporatif du Propriétaire Inscrit et non à titre de marque de commerce. Toutefois il y lieu de préciser que la preuve produite démontre un usage de la marque graphique suivante :



[17] La Marque est une marque nominale. L'addition d'une portion graphique à une marque nominale est considéré comme l'emploi de cette marque nominale [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. Toutefois il reste à déterminer si l'ajout du mot « Technologies » à la Marque fait en sorte qu'il s'agit de l'emploi d'une tout autre marque de commerce. À mon avis la présente situation s'apparente à celle dans l'affaire de *Alpha Sportswear Limited c International News, Inc* (2005), 44 CPR (4th) 372 où mon collègue Myer Herzig avait conclu que l'emploi de la marque ALPHA SPORTSWEAR & Dessin constituait l'emploi de la marque nominale ALPHA [voir également *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, à la page 538 sous le titre "Principe 1" (TMOB)]. Le mot « technologies » est simplement suggestif des Services. Je ne crois pas que le consommateur voyant la marque ci-haut illustrée et connaissant la Marque, pensera que les services offerts

[18] en liaison avec cette marque proviennent d'une source autre que le Propriétaire Inscrit.

[19] À la lumière de toute cette preuve je conclus que le Propriétaire Inscrit s'est déchargé de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque durant la Période Pertinente en liaison avec les Services sauf pour les « services de gestion des formations web-based ». Je note que pour ces derniers services le Propriétaire Inscrit n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales pouvant justifier le non-emploi de la Marque pendant la Période Pertinente [voir article 45(3) de la Loi].

[20] Ainsi dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC577,594 sera donc modifié pour que l'énoncé des services se lise comme suit :

Services relatifs à l'internet nommément hébergement de sites internet, enregistrement et gestion de noms de domaine; création de sites internet, hébergement de contenus internet, gestion de courrier électronique, services de référencement de sites internet et services de gestion de l'hébergement internet.

le tout selon les dispositions de l'article 45(3) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada