



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

Référence : 2014 COMC 147
Date de la décision : 2014-07-22
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45,
engagée à la demande de Joli-Coeur Lacasse
S.E.N.C.R.L., visant l'enregistrement
n° LMC572,876 de la marque de commerce
EDUCATING THE WORLD au nom de CyberU,
Inc.**

[1] Le 17 mai 2012, à la demande de Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L., 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 à CyberU, Inc. (l'Inscrivante). L'avis enjoignait à l'Inscrivante de démontrer que sa marque de commerce EDUCATING THE WORLD (enregistrement n° LMC572,876) (la Marque) a été employée au Canada en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours des trois années précédentes.

[2] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

[TRADUCTION]

(1) Services éducatifs en ligne, notamment fourniture d'un accès en ligne à de

l'information sur les cours de formation offerts, et exploitation d'un site Web à cette fin.

(2) Services éducatifs en ligne, nommément inscription en ligne à des cours de formation, et exploitation d'un site Web à cette fin.

[4] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Adam L. Miller, président et chef de la direction de Cornerstone OnDemand, Inc. (Cornerstone). Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

[5] Les principales observations qu'a formulées Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante) en réponse à la preuve de l'Inscrivante sont les suivantes :

- (a) L'affidavit de M. Miller n'est pas admissible en preuve;
- (b) La marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec les Services *au Canada*.

[6] J'examinerai tour à tour la preuve et les arguments se rapportant à chacune de ces questions.

L'affidavit de M. Miller est-il admissible en preuve?

[7] La dernière page de l'affidavit de M. Miller porte la signature de M. Miller, mais le constat d'assermentation qui figure au bas de cette page n'a pas été dûment rempli; en effet, ni le sceau ni la signature d'un notaire public n'ont été apposés, et la date d'assermentation est incomplète (seuls le mois d'août et l'année 2012 sont indiqués). Sept pièces séparées par des onglets sont jointes à l'affidavit de M. Miller. Chacune de ces pièces comprend une page présentant un constat d'assermentation dûment rempli, daté du 7 septembre 2012, suivie d'une autre page contenant un constat d'assermentation incomplet daté du 16 août 2012. Je souligne, cependant, que la pièce 1 comprend deux constats d'assermentation dûment remplis datés du 7 septembre 2012 et présentés sur deux pages distinctes, suivis par un constat d'assermentation incomplet présenté sur une autre page.

[8] La Partie requérante soutient que l'affidavit de M. Miller ne semble pas être daté ou avoir été correctement souscrit devant un notaire public. La Partie requérante soutient

qu'il s'agit là d'un vice de forme auquel un agent d'audience ne peut passer outre, car une déclaration solennelle ou un affidavit qui n'a pas été fait sous serment devant une personne habilitée à faire prêter serment est sans valeur [elle cite *Performance Apparel c. Uvex Toko Canada* (2002), 25 CPR (4th) 284, para. 7 (COMC)]. Enfin, la Partie requérante soutient que l'Inscrivante a eu l'occasion de corriger cette situation, mais qu'elle a choisi de ne pas le faire. Pour ces raisons, la Partie requérante postule que l'affidavit de M. Miller devrait être considéré comme non admissible aux fins de la présente procédure.

[9] L'Inscrivante soutient que l'affidavit a été correctement souscrit en conformité avec les lois de la Californie. À cet égard, l'Inscrivante soutient que la pratique qui a cours en Californie (l'état dans lequel M. Miller a souscrit son affidavit) veut que les notaires joignent une feuille présentant un constat d'assermentation dûment rempli, conformément aux dispositions de l'article 8202 du California Government Code. L'Inscrivante soutient également que des pages présentant un constat d'assermentation dûment rempli fondé sur le modèle approuvé sont incluses dans l'affidavit de M. Miller et remplacent les constats d'assermentation non complétés et non signés contenus dans l'affidavit et les pièces.

[10] En réponse aux observations de l'Inscrivante, la Partie requérante a fait valoir à l'audience que, dans le cas d'affidavits souscrits à l'étranger, une preuve indiquant en quoi consiste la pratique admise dans la juridiction concernée devrait être produite, et que les observations écrites de la Requêteur sur ce point ne constituent pas une preuve. À cet égard, la Partie requérante soutient que même en supposant qu'il est acceptable dans le contexte des lois de la Californie de joindre à l'affidavit une feuille présentant un constat d'assermentation rempli, dans le cas présent, la loi n'a pas été respectée puisqu'aucune page présentant un constat d'assermentation rempli n'est jointe à l'affidavit de M. Miller; seules les pièces s'accompagnent de tels constats d'assermentation.

[11] Comme je l'ai indiqué précédemment, deux constats d'assermentation présentés sur deux pages distinctes sont joints à la pièce 1 de l'affidavit de M. Miller. Il me semble raisonnable, à cet égard, d'accepter la prétention de l'Inscrivante selon laquelle une erreur

s'est produite à l'étape de l'assemblage ou de la photocopie et qu'il était prévu que la première page de constat d'assermentation accompagnant la pièce 1 soit placée immédiatement après la dernière page de l'affidavit de M. Miller. Partant, j'estime que cette erreur dans l'ordre d'assemblage des pages n'est rien de plus qu'une irrégularité technique et que l'affidavit a été correctement souscrit devant une personne habilitée à faire prêter serment. Enfin, je conviens avec l'Inscrivante que le registraire a pour pratique d'accepter, comme admissibles *prima facie*, les affidavits présentés conformément aux règles de la juridiction dans laquelle ils ont été souscrits [*Russell & Dumoulin c. Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp* (2000) 17 CPR (4th) 283 (COMC); et *San Tomo Partners c. Companhia Industrial de Conservas Alimenticias/CICA* (1994), 53 CPR (3d) 560 (COMC)]. Je n'accepte pas la prétention de la Partie requérante selon laquelle il incombe au propriétaire inscrit de produire une preuve concernant les lois de la juridiction étrangère en ce qui a trait à l'assermentation relative aux affidavits et aux déclarations solennelles. La procédure prévue à l'article 45 est une procédure sommaire et le propriétaire inscrit n'a pas à produire une surabondance d'éléments de preuve. Qui est plus, l'Inscrivante a formulé des observations suffisantes sur ce point.

[12] Enfin, la Partie requérante a également contesté la fiabilité et l'admissibilité de l'affidavit au motif que la date qui figure sur les pages des constats d'assermentation incomplets est différente de celle qui figure sur les pages des constats d'assermentation complétés. L'Inscrivante soutient que même en admettant qu'il existe une différence entre la partie non signée de l'affidavit (la date, dans cas présent) et les feuilles portant la signature du notaire, cette différence relève de la simple irrégularité technique. L'Inscrivante soutient, en outre, que puisque cette objection n'a pas été soulevée au moment où la preuve a été produite, le registraire ne devrait pas permettre à la Partie requérante de tirer ultérieurement parti d'une telle objection technique [elle cite à l'appui *Russell & Dumoulin, précitée; Maximillian Fur Co c. Maximillian for Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC)]. Je suis d'accord. D'une part, la Partie requérante a attendu la tenue de l'audience pour soulever la question de la différence entre les dates et, d'autre part, j'ai accepté la prétention de l'Inscrivante selon laquelle les pages des constats

d'assermentation complétées étaient destinées à remplacer les constats d'assermentation non complétés et non signés contenus dans l'affidavit et les pièces.

La preuve établit-elle l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les Services au Canada?

[13] La Partie requérante soutient que rien ne prouve que l'Inscrivante offrait les Services au Canada ou était prête à les exécuter au Canada pendant la période pertinente.

[14] Dans le cas de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire inscrit de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)]. En d'autres termes, l'annonce de services au Canada n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés, c'est-à-dire que le consommateur canadien ne doit pas avoir à quitter le Canada pour les recevoir [*Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C. de l'É.); *Bedwell c. Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst.) conf. par 64 CPR (3d) 87 (COMC)].

[15] Dans son affidavit, M. Miller explique que le 13 mai 2005, CyberU, Inc., la propriétaire inscrite actuelle de la Marque, a changé son nom pour Cornerstone OnDemand, Inc. Comme pièce 1, il a joint à son affidavit une copie de la version détaillée du certificat en bonne et due forme de la compagnie attestant ce changement de nom. Il précise qu'en avril 2011, CyberU, Inc. (CyberU) est devenue une filiale en propriété exclusive de Cornerstone. Il affirme que pendant la période allant d'avril 2011 à la date à laquelle il a souscrit son affidavit, CyberU a, aux termes d'une licence octroyée par Cornerstone, employé la Marque au Canada et ailleurs dans le monde en liaison avec les Services. Il affirme que Cornerstone contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des Services exécutés en liaison avec la Marque.

[16] À l'appui de ses allégations d'emploi, M. Miller ajoute que les ventes des Services à des Canadiens en liaison avec la Marque pendant la période pertinente et jusqu'à ce jour ont généré des revenus de milliers de dollars. Il explique que la Marque figure sur des sites Web, des cartes professionnelles et des documents de présentation. À l'appui, il a fourni les éléments de preuve suivants :

- les pièces 2, 3, 6 et 7, qui sont constituées respectivement d'imprimés extraits du site Web actuel *cyberu.com*, d'imprimés extraits du site Web *cyberu.net* datant d'août 2009, d'imprimés extraits du site Web *cyberu.com* provenant du site Internet Archive (*archive.org*) datant du 26 mai 2010, et d'autres imprimés extraits du site Web actuel *cyberu.com*. Il affirme que ces imprimés sont représentatifs de l'apparence qu'a le site Web *cyberu.com* depuis au moins 2010 et de la façon dont la Marque a été affichée sur ces sites depuis au moins 2010 et 2011 (dans le cas de *cyberu.com*) et 2009 (dans le cas de *cyberu.net*). Je souligne que la pièce 2 montre que le site Web *cyberu.com* comporte un mécanisme de recherche de cours d'apprentissage en ligne, et que la pièce 7 montre qu'il est possible de sélectionner des cours et de les ajouter à un « panier d'achats virtuel » et que des moyens de connexion/inscription et de paiement en ligne sont offerts. La Marque figure bien en vue sur chacun des imprimés extraits de ces sites Web.
- la pièce 4, qui est constituée d'une copie d'une carte professionnelle actuelle sur laquelle figurent la Marque et le nom de domaine *cyberu.com*, et qui, selon M. Miller, est représentative de la façon dont la Marque apparaît sur les cartes professionnelles depuis que CyberU's est devenue une filiale de Cornerstone en 2011. Il affirme que ces cartes sont remises aux clients de CyberU's, lesquels comprennent des clients canadiens; et
- la pièce 5, qui est constituée d'un modèle de présentation arborant la Marque qui, affirme-t-il, est employé dans l'annonce et l'exécution des Services et est représentatif de la façon dont la Marque apparaît sur les présentations depuis que CyberU's est devenue une filiale de Cornerstone en 2011. Il affirme que des

présentations arborant la Marque sont envoyées par Internet aux clients canadiens acquis et potentiels dans la pratique normale du commerce.

[17] Outre les pièces susmentionnées, M. Miller affirme qu'à la date du 31 décembre 2011, Cornerstone comptait 805 clients (ce qui représente 7,5 millions d'utilisateurs) répartis dans 179 pays, y compris le Canada, dans 31 langues différentes. Il atteste, en outre, que les clients de Cornerstone comprennent des multinationales telles que Anheuser-Busch Companies, Inc., Staples, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., Hyatt Hotels Corporation et Microsoft Corporation.

[18] La Partie requérante soutient que l'Inscrivante doit démontrer, et non simplement affirmer, qu'elle était prête à exécuter les Services au Canada pendant la période pertinente [elle cite *Wenward, précitée*]. La Partie requérante soutient également qu'un inscrivant qui fournit des services en ligne doit démontrer que son site Web comporte au moins certains signes indiquant que les services peuvent être fournis à des consommateurs du Canada. En d'autres termes, il appartient à la Partie requérante de faire en sorte qu'un certain niveau d'interactivité avec des clients canadiens potentiels doit pouvoir être observé sur un site Web pour que l'on puisse conclure que le site Web profite aux Canadiens dans une mesure suffisante pour justifier le maintien de l'enregistrement. Les signes d'une telle interactivité comprennent, entre autres, l'affichage des prix en dollars canadiens, la présence de coordonnées au Canada ou pour les Canadiens et la possibilité d'entrer un code postal plutôt qu'un code ZIP [elle cite *TSA Stores, Inc c. le Registraire des marques de commerce* (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF), para. 16 à 21; *Lapointe Rosenstein LLP c. The West Seal, Inc* (2012), 103 CPR (4th) 136 (COMC), para. 27; *Poltev c. MMI-GOC, LLC*, 2012 COMC 167, para. 11; et *Grafton-Fraser Inc c. Harvey Nichols and Company Limited* (2010), 89 CPR (4th) 394 (COMC), para. 9]. La Partie requérante soutient qu'aucun des imprimés de site Web produits en l'espèce ne comporte ce genre de signes.

[19] L'Inscrivante soutient qu'en ce qui concerne la présence de signes sur les sites Web, la Partie requérante cite des décisions qui concernent toutes l'exploitation de sites Web accessibles aux Canadiens, mais ne s'adressant pas nécessairement à eux, au soutien

d'enregistrements concernant des services de magasin de détail ou des services-conseils en informatique. À ce titre, l'Inscrivante fait valoir que l'exploitation d'un site Web dans de telles circonstances est complémentaire aux services, et que la situation est différente en l'espèce, car l'exploitation du site Web de l'Inscrivante fait partie intégrante des Services, qui sont eux-mêmes fournis en ligne. Indépendamment de la question de savoir si l'exploitation des sites Web de l'Inscrivante fait partie intégrante des Services ou leur est complémentaire, l'Inscrivante est tenue de démontrer que les Services ont été exécutés au Canada ou, à tout le moins, qu'ils étaient offerts au Canada et prêts à être exécutés.

[20] Il est vrai que les imprimés de sites Web produits en preuve ne comportent aucun signe indiquant que les Services de l'Inscrivante associés à la Marque s'adressent directement aux Canadiens. Étant donné que les imprimés de sites Web ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien avec le Canada et que le simple fait d'avoir un site Web qui est accessible au Canada n'est pas suffisant pour établir l'emploi au sens de l'article 4(2) de la Loi, l'Inscrivante doit démontrer qu'elle a employé sa Marque en liaison avec des services qui ont réellement été fournis à des Canadiens ou exécutés au Canada [voir *Unicast SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc*, 2014 CF 295, para. 46 à 49].

[21] En effet, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que les Canadiens avaient accès aux services. À cet égard, la Partie requérante soutient que l'Inscrivante n'a pas fourni de chiffres de ventes ni de renseignements explicites quant au nombre de visites de Canadiens sur ses sites Web. La Partie requérante soutient que l'affirmation de M. Miller selon laquelle [TRADUCTION] « les ventes des Services à des Canadiens en liaison avec la Marque pendant la période pertinente et jusqu'à ce jour ont généré des revenus de milliers de dollars » n'est étayée par aucun élément de preuve et qu'en cela, elle ne correspond pas au niveau de preuve requis pour établir l'« emploi ». La Partie requérante soutient que l'Inscrivante aurait pu fournir des registres ou des commandes, ou des renseignements sur les inscriptions ou la participation aux cours et le paiement des frais de cours. La Partie requérante soutient que l'absence de tels éléments ou documents corroborants est suffisante pour mettre en doute les revenus allégués [elle cite *Smart & Biggar c. Curb* 2009 CF 47, para. 21].

[22] Or, les faits en cause dans *Curb* étaient nettement différents. Premièrement, la partie de la décision sur laquelle la Partie requérante se fonde concerne des marchandises et non des services. Qui plus est, les affirmations du déposant dans cette affaire étaient ambiguës et aucune preuve du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce n'avait été produite. Le demandeur avait demandé à la Cour de tirer de la preuve dans son ensemble certaines inférences concernant les marchandises. Toutefois, la Cour a jugé que de conclure à la vente des marchandises dans cette affaire aurait équivalu à se livrer à un exercice de spéculation et non à tirer une inférence à partir de faits établis.

[23] En l'espèce, M. Miller fait une déclaration factuelle concernant les ventes des Services en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Il aurait, certes, pu fournir davantage de détails sur les diverses transactions de vente liées aux Services, mais ses déclarations ne sont ni ambiguës ni incohérentes.

[24] En outre, la Marque était affichée sur les sites Web *cyberu.com* et *cyberu.net* pendant la période pertinente, lesquels offrent un accès en ligne à un catalogue de cours d'apprentissage en ligne, ainsi que la possibilité de s'inscrire à des cours d'apprentissage en ligne. Qui plus, comme je l'ai indiqué précédemment, M. Miller atteste clairement que les sites Web étaient accessibles aux Canadiens pendant la période pertinente et fournit une déclaration faite sous serment selon laquelle les ventes des Services à des Canadiens en liaison avec la Marque pendant la période pertinente ont généré des revenus de milliers de dollars. Au vu de la preuve dans son ensemble, je considère que les Canadiens avaient accès aux Services pendant la période pertinente et je conclus que les Services associés à la Marque ont réellement été fournis à des Canadiens ou exécutés au Canada pendant la période pertinente. En conséquence, je considère que l'Inscrivante a établi une preuve *prima facie* d'emploi.

Décision

[25] Compte tenu de tout ce qui précède, 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° LMC572,876 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.