



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

Référence : 2016 COMC 5
Date de la décision : 2016-01-13
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Conduit Law Professional Corporation **Partie requérante**

et

Michael Fridhandler **Propriétaire inscrit**

LMC709,525 pour la marque de **Enregistrement**
commerce MYGENERALCOUNSEL.CA

[1] Le 7 mars 2014, à la demande de Conduit Law Professional Corporation, 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 Michael Fridhandler, le propriétaire inscrit de l’enregistrement n^o LMC709,525 de la marque de commerce MYGENERALCOUNSEL.CA (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « Services juridiques ».

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 7 mars 2011 au 7 mars 2014.

[3] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[4] En réponse à l'avis du registraire, M. Fridhandler a produit sa propre déclaration solennelle, faite le 3 juin 2014 à Vaughn, en Ontario. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été demandée.

La preuve de la Propriétaire

[5] Dans sa déclaration solennelle, M. Fridhandler atteste qu'il est l'unique directeur et président de Michael A. Fridhandler Law Office Professional Corporation. M. Fridhandler atteste qu'il a octroyé une licence à la Corporation pour l'emploi de la Marque en juin 2009. Une copie du contrat de licence est jointe en pièce B de sa déclaration. Le contrat de licence précise qu'il exerce un contrôle direct sur la nature et la qualité des services offerts par la Corporation. Ainsi, je suis convaincu que tout emploi de la Marque par la Corporation décrit ci-dessous s'applique en faveur de M. Fridhandler.

[6] M. Fridhandler atteste que les services visés par l'enregistrement étaient annoncés en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente sur le site Web *maflo.ca*. À l'appui, joint en pièce C de sa déclaration se trouve un imprimé d'une page tirée de ce site Web, auquel il a accédé en mars 2014. Le contenu de la page Web indique que [TRADUCTION] « selon l'approche MyGeneralCounsel.ca™, Michael Fridhandler travaillera sur place dans vos bureaux à temps partiel ou en fonction des projets. C'est comme si vous aviez votre propre conseiller juridique interne. »

[7] M. Fridhandler atteste également que les services visés par l'enregistrement étaient annoncés en liaison avec la Marque par [TRADUCTION] « l'emploi de celle-ci comme nom de domaine et adresse URL, *mygeneralcounsel.ca*. » À l'appui, joint en pièce G de sa déclaration se trouve un imprimé d'une recherche faite dans Google en mai 2014 pour « *mygeneralcounsel.ca* », qui donne « Michael A. Fridhandler Law Office » à l'adresse « *www.mysgeneralcounsel.ca* » comme premier résultat. Cependant, je souligne que

M. Fridhandler ne fournit aucun imprimé du site *www.mygeneralcounsel.ca* pour illustrer le contenu du site Web en soi.

[8] M. Fridhandler atteste également que la Marque figurait sur ses cartes professionnelles qu'il distribuait aux clients, aux clients potentiels et aux contacts. Précisément, il atteste qu'il insérait des cartes professionnelles dans [TRADUCTION] « chaque nouveau registre de procès-verbaux d'entreprises nouvellement créées pour les clients de la Corporation », qu'il a, atteste-t-il, [TRADUCTION] « personnellement livrés aux clients au cours de la période pertinente ». À l'appui, jointes en pièces D et E de sa déclaration se trouvent des copies de ses cartes professionnelles. Le recto de la carte arbore la mention « Michael A. Fridhandler » au-dessus de « Barrister, Solicitor, and Notary Public » [avocat, procureur et notaire public], en plus des coordonnées de « Michael A. Fridhandler Law Office » à Thornhill, en Ontario. Tout comme pour le site Web *maflo.ca*, les cartes professionnelles indiquent deux modèles de service. Notamment, le modèle de service « mygeneralcounsel.ca » est décrit comme suit [TRADUCTION] :

- Conseiller juridique avec beaucoup d'expérience pratique à l'interne
- Travail sur place, dans vos bureaux, à temps partiel ou en fonction des projets
- Idéal également pour pallier la surcharge de travail de votre service juridique ou à l'absence autorisée de votre conseiller juridique interne

[9] M. Fridhandler atteste [TRADUCTION] « qu'il ne lui reste que » 208 des 500 cartes professionnelles qu'il a commandées en avril 2010 et que ces dernières [TRADUCTION] « servent encore à la distribution ». Une copie de la facture de la commande de ses cartes professionnelles est jointe en pièce F de sa déclaration.

Analyse

[10] Concernant les pages Web produites en preuve, M. Fridhandler ne fournit aucun imprimé du site *mygeneralcounsel.ca* qui illustrerait le contenu de ce site Web et, notamment, les services annoncés en liaison avec la Marque. Même s'il fournit des imprimés du site Web *maflo.ca*, on ne sait pas vraiment si la page Web produite en preuve reflète la présentation du site Web au cours de la période pertinente. En outre, M. Fridhandler ne confirme pas qu'un client canadien a accédé à l'un ou l'autre des sites Web, ou vu une page, au cours de la période pertinente.

[11] Quoi qu'il en soit, M. Fridhandler atteste qu'il a personnellement distribué des cartes professionnelles arborant la Marque à des clients et à des clients potentiels au Canada au cours de la période pertinente. Notamment, M. Fridhandler atteste qu'il a personnellement inséré sa carte professionnelle dans chaque nouveau registre de procès-verbaux d'entreprise et qu'il a ensuite personnellement livré les registres aux clients.

[12] Même si M. Fridhandler ne fournit aucune preuve documentaire directe de l'exécution réelle des services visés par l'enregistrement, 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 et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270 (CF)]. Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), dès que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[13] Bien qu'il fut préférable que M. Fridhandler fournisse une preuve documentaire de clients réels au Canada au cours de la période pertinente – par exemple des factures – il convient, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans une déclaration solennelle [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. À cet égard, M. Fridhandler a clairement indiqué qu'il fournissait sa carte professionnelle aux clients lors de l'exécution des services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente, notamment en fournissant des registres de procès-verbaux d'entreprise. Ces cartes professionnelles arborent la Marque et donnent une description des services du propriétaire, lesquels correspondent aux services visés par l'enregistrement.

[14] En l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincu que la preuve concernant la mise à disposition des cartes professionnelles de cette façon est suffisante pour constituer l'annonce et l'exécution de [TRADUCTION] « services juridiques » en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que M. Fridhandler a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[16] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER**

Aucune Audience Tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Celina Fenster

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Conduit Law Professional Corporation

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE