



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

**Référence : 2014 COMC 71  
Date de la décision : 2014-03-26  
TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à  
la demande de Stemp & Company LLP, visant  
l'enregistrement n° LMC548,585 de la marque de  
commerce ISOLUTIONS au nom de Camilla Pauls  
Wheeler faisant affaire sous le nom ISOLUTIONS**

[1] Le 13 mars 2012, à la demande de Stemp & Company LLP, 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 Camilla Pauls Wheeler, faisant affaire sous le nom ISOLUTIONS (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC548,585 de la marque de commerce ISOLUTIONS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises :

(1) Imprimés, nommément précis, manuels, guides, formulaires, directives de travail, politiques, procédures, directives concernant les cours, examens, feuilles de calcul.

(2) Précis, manuels, guides, formulaires, directives de travail, politiques, procédures, directives de cours, examens, feuilles de calcul, enregistrés sur des disques d'ordinateur, se rapportant à l'application, la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien et/ou l'amélioration de contrôles, de politiques, de procédures, de programmes ou de systèmes liés à la qualité, à l'assurance de la qualité, à l'uniformité et/ou à l'efficacité.

Services :

Services-conseils, services-conseils en gestion des affaires, enseignement, tenue de séminaires et distribution d'information se rapportant à l'application, la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien et/ou l'amélioration de contrôles, de politiques, de procédures, de programmes ou de systèmes liés à la qualité, à l'assurance de la qualité, à l'uniformité et/ou à l'efficacité.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits 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 13 mars 2009 au 13 mars 2012.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) 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.

(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.

[5] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al.*, (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c. le Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit 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 et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit son propre affidavit, souscrit le 4 juin 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Wheeler affirme qu'elle a fait enregistrer le nom commercial ISOLUTIONS en 1998 dans le but d'offrir des services-conseils, de donner des cours, de tenir des séminaires et de distribuer de l'information et des documents d'accompagnement se rapportant à l'assurance de la qualité dans le secteur juridique et le secteur de l'éducation. Elle explique que la Marque est une combinaison de l'acronyme « ISO », pour Organisation internationale de normalisation, et du mot « solutions ». Elle atteste que, de 1999 à 2008, elle a employé la Marque à temps plein dans la prestation des services susmentionnés et qu'elle a utilisé et qu'elle continue d'utiliser l'adresse de courriel *isolutions@sympatico.ca* pour communiquer avec ses clients et les clients potentiels aux fins de la prestation de ses services.

[8] Elle atteste que les services-conseils qu'elle a exécutés pendant cette période consistaient principalement en [TRADUCTION] « l'application, la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien et/ou l'amélioration de la qualité, de l'uniformité et de l'efficacité de programmes et de cours d'études postsecondaires, de formation continue et de perfectionnement professionnel, et de politiques et de procédures liées à l'évaluation de l'apprentissage et à l'établissement des programmes ». Elle atteste également que des marchandises connexes telles des guides, des graphiques, des formulaires, etc. ont été conçues en liaison avec ces services-conseils.

[9] Cependant, M<sup>me</sup> Wheeler reconnaît que, depuis 2008, elle continue d'employer la Marque [TRADUCTION] « à temps partiel » seulement. Elle indique trois facteurs qui ont contribué à cette réduction : premièrement, elle a obtenu un emploi à temps plein comme membre du corps professoral au Collège George Brown de Toronto; deuxièmement, elle était inscrite à un programme de maîtrise en éducation à temps partiel offert en ligne par l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador; et finalement, elle déclare simplement [TRADUCTION] « moins de promotion et de demande pour les services et les marchandises ».

[10] Je souligne qu'aucune pièce n'est jointe à son affidavit pour étayer ses assertions d'emploi avant ou pendant la période pertinente. La preuve fournie par M<sup>me</sup> Wheeler concernant l'emploi de la Marque pendant la période pertinente est donc limitée.

[11] En ce qui concerne les marchandises visées par l'enregistrement, elle n'a fourni aucune preuve de transfert des marchandises au cours de la période pertinente. Par conséquent, je ne peux conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12] En ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement, elle atteste simplement avoir récemment fourni, au début de 2010, des services-conseils au Collège George Brown, [TRADUCTION] « visant à garantir que la qualité et le contenu du programme d'un certificat en techniques juridiques satisfaisaient aux exigences de l'organisme d'agrément, le Barreau du Haut-Canada ». Elle atteste que ces services ont été facturés en lien [TRADUCTION] « avec la marque de commerce déposée ISOLUTIONS le 10 avril 2010 ».

[13] Au regard de l'affidavit dans son ensemble, l'assertion de M<sup>me</sup> Wheeler selon laquelle elle a employé la Marque sur la facture du 10 avril 2010 est la seule assertion que je suis disposé à accepter comme se rapportant à l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Malheureusement, il ne s'agit là que d'une simple assertion et, à mon sens, l'Inscrivante n'a pas *établi* l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire de fournir des factures dans une procédure en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst.)], la preuve de M<sup>me</sup> Wheeler concernant la période pertinente repose uniquement sur cette facture. En pareil cas, il n'est pas suffisant de simplement affirmer que la Marque était affichée. Il est nécessaire de montrer comment la Marque était affichée, au moyen soit d'une copie de la facture en question soit d'une preuve représentative. En l'absence d'une telle preuve, je ne suis pas en mesure de déterminer si la Marque était bel et bien affichée telle qu'elle est enregistrée et si la Marque était suffisamment liée aux services visés par l'enregistrement.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

## Circonstances spéciales

[15] Quant à la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales de nature à justifier le défaut d'emploi de la Marque, M<sup>me</sup> Wheeler n'aborde pas de façon explicite cette question, bien que, comme je l'ai indiqué précédemment, elle affirme que l'emploi de la Marque a diminué après qu'elle ait obtenu un emploi à temps plein et qu'elle se soit inscrite à un programme universitaire à temps partiel. Elle atteste également de manière sibylline que l'un des facteurs était [TRADUCTION] « moins de promotion et de demande pour les services et les marchandises ».

[16] En règle générale, la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi repose sur l'examen de trois critères, énoncés dans *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée, le deuxième consiste à déterminer si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et le troisième, à déterminer s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme.

[17] En l'espèce, M<sup>me</sup> Wheeler n'a fourni aucune preuve de son intention de reprendre l'emploi de la Marque à court terme. Ce critère est suffisant, à lui seul, pour me permettre de conclure qu'elle n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. En tout état de cause, les facteurs qu'elle mentionne pour justifier le défaut d'emploi de la Marque, notamment [TRADUCTION] « moins de promotion », semblent découler d'une décision de réorienter sa carrière. À ce titre, en l'absence d'explications supplémentaires, je vois mal comment les facteurs mentionnés par M<sup>me</sup> Wheeler peuvent être considérés comme des raisons indépendantes de sa volonté.

[18] Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en l'espèce.

## Décision

[19] 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 radié 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  
Judith Lemire, trad.