



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

Référence : 2017 COMC 157

Date de la décision : 2017-11-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Dentons Canada LLP

Partie requérante

et

Penn West Petroleum Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC811,232 pour la marque de
commerce UNLOCKING ENERGY et**

Enregistrements

**LMC811,233 pour la marque de
commerce UNLOCKING ENERGY &**

Dessin

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard des enregistrements n° LMC811,232 de la marque de commerce UNLOCKING ENERGY et n° LMC811,233 de la marque de commerce UNLOCKING ENERGY & Dessin (la Marque figurative) reproduite ci-dessous (collectivement, les Marques), inscrits au nom de Penn West Petroleum Ltd. :



[2] Les Marques sont actuellement enregistrées en liaison avec les produits et services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

- (1) Carburants, nommément pétrole liquide, pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides de gaz naturel, condensats de gaz naturel et leurs sous-produits, tous à usage industriel et résidentiel.
- (2) Gaz naturel et ses dérivés, nommément éthane, propane, butane et pentane.
- (3) Méthane de houille et ses dérivés, nommément méthane.

Services :

- (1) Exploitation de puits de pétrole et de gaz.
- (2) Prospection de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.
- (3) Prospection de méthane de houille.
- (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.
- (5) Extraction de méthane de houille.
- (6) Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.
- (7) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés.
- (8) Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.
- (9) Entreposage et livraison de pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés.
- (10) Vente, courtage, traitement, transport et livraison (par pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés.
- (11) Services de gestion dans le domaine de l'exploration et de la recherche de sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et gaz naturel.
- (12) Services de gestion dans le domaine du développement, de l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de la tenue et de l'exploitation commerciale de sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille et gaz naturel.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être modifiés afin de supprimer l'ensemble des produits et maintenir uniquement les services de prospection.

LA PROCÉDURE

[4] Le 28 octobre 2015, le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Penn West Petroleum Ltd. (la Propriétaire). Ces avis ont été donnés à la demande de Dentons Canada LLP.

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé les Marques au Canada à un moment quelconque entre le 28 octobre 2012 et le 28 octobre 2015, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle les Marques ont été employées en dernier lieu et la raison de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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 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 emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un 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.

[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 ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples déclarations 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 aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Kenneth A. Born, tous deux souscrits le 25 janvier 2016. Les affidavits sont en grande partie identiques, à l'exception de trois pièces additionnelles (les pièces F, G et H) et d'un paragraphe connexe portant sur l'enregistrement LMC811,233 (la Marque figurative).

[9] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] M. Born est un analyste graphique à l'emploi de la Propriétaire, au sein du service de planification d'entreprise et de marchés de capitaux. M. Born atteste qu'il est à l'origine du dessin qui a par la suite été enregistré en tant que la Marque figurative.

[11] M. Born explique que la Propriétaire est un producteur pétrolier et gazier qui exerce actuellement ses activités en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Il affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « assure la gestion des Produits et Services dans le cadre de ses activités commerciales », et qu'il croit que la Propriétaire a employé la Marque au Canada dans le cadre de ses activités commerciales pendant la période pertinente.

[12] À l'appui, M. Born affirme que, avant le 9 décembre 2010, il a créé une nouvelle carte professionnelle qui intégrait les Marques au dos des coordonnées. Il joint une copie du modèle de la carte professionnelle comme pièce A à son affidavit. La Marque figurative figure d'un côté de la carte, accompagnée de l'adresse d'un site Web, alors que les mots PennWest Exploration, accompagnés du nom complet de la Propriétaire, d'une adresse au Canada et de coordonnées, figurent de l'autre côté. Je souligne, par ailleurs, qu'aucun des produits ou services spécifiques visés par l'enregistrement n'est annoncé sur la carte. Il affirme que, pendant la période allant du 11 septembre 2012 au 28 novembre 2013, toutes les cartes professionnelles nouvelles ou de remplacement des employés de la Propriétaire et des personnes qui la représentaient à titre d'entrepreneur ont été imprimées conformément à ce modèle. Il atteste que l'entreprise comptait environ 2 000 employés en septembre 2012 et 1 450 employés en novembre 2013. Il joint comme pièce B à son affidavit une chaîne de courriels datant de septembre 2012 qui, atteste-t-il,

confirme que ce modèle de carte professionnelle a été employé [TRADUCTION] « au moins du 11 septembre 2012 jusqu'à la fin du mois de novembre 2013 ».

[13] M. Born affirme que, en juillet 2013 ou vers cette date, il a commencé la conception d'une nouvelle carte professionnelle qui intégrait un nouveau code QR en remplacement de la Marque. Il affirme que le 29 novembre 2013, il a fourni au directeur du service des ressources d'entreprise de la Propriétaire des fichiers du logo actualisé qui devait être utilisé pour toutes les commandes futures de cartes professionnelles, et a indiqué à ce dernier que les cartes professionnelles en stock devaient être utilisées jusqu'à épuisement. À l'appui, il fournit une copie d'un courriel qu'il a envoyé à cette personne à ce sujet (pièce C). Il affirme que, le jour suivant, cette personne a, à son tour, envoyé les fichiers du logo actualisé à l'imprimeur des articles de papeterie de la Propriétaire, comme l'indique un courriel qu'il joint comme pièce D à son affidavit.

[14] M. Born conclut son affidavit relatif à l'enregistrement LMC811,232 en confirmant que ses instructions au directeur du service des ressources d'entreprise de la Propriétaire étaient que le nouveau modèle de carte professionnelle ne devait être utilisé qu'une fois que le stock de cartes professionnelles existantes (correspondant à la carte en pièce A) serait épuisé. Il explique que, pour cette raison, certains employés n'ont pas encore commandé leurs nouvelles cartes professionnelles et utilisent toujours dans le cadre de leurs activités professionnelles l'ancienne carte professionnelle qui figure en pièce A. Il atteste que le 21 janvier 2016, il a rencontré 29 des employés de la Propriétaire sélectionnés au hasard et a constaté que neuf d'entre eux utilisaient encore l'ancienne version figurant en pièce A dans le cadre de leurs activités professionnelles. À l'appui, il joint comme pièce E à son affidavit, les cartes professionnelles qui, selon ses vérifications, étaient encore utilisées par ces neuf employés. Il affirme que, d'après le nombre d'employés qui utilisent toujours l'ancienne carte professionnelle, il estime qu'un nombre important d'employés de la Propriétaire continuent d'utiliser la carte professionnelle figurant en pièce A.

[15] En ce qui concerne l'affidavit de M. Born soumis à l'appui de l'enregistrement LMC811,233 de la Marque figurative, en plus de ce qui précède, il affirme qu'en juin 2013 ou vers cette date, il a créé un dessin pour les autocollants ovales à apposer sur

les casques de protection, qui intégrait uniquement la partie graphique de la Marque figurative, accompagnée des mots « Be Calm and Frac On » [Restez calme et fracturez]. Il affirme que les autocollants ont été distribués à des fins promotionnelles par les services de forage, de complétion, de construction de périmètres d'exploitation et d'entretien des puits de la Propriétaire, principalement au personnel sur le terrain. Il fournit comme pièce F, G et H, respectivement, une image de l'autocollant, une copie de son dessin original et une copie du courriel reçu de l'imprimeur concernant le devis, l'épreuve et la commande.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

Produits

[16] En ce qui concerne les deux enregistrements, la preuve n'est constituée que de cartes professionnelles. Au mieux, l'emploi d'une marque de commerce sur une carte professionnelle constitue une annonce, et il est bien établi que, lorsqu'il s'agit de produits, le matériel publicitaire ne peut généralement pas servir de preuve d'emploi [voir *BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc* (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)].

[17] En l'espèce, il n'y a aucune preuve que les Marques étaient liées aux produits ou que les produits ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. Qui plus est, il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient un tel défaut d'emploi.

[18] Par conséquent, les produits seront supprimés de l'enregistrement.

Services

[19] Comme je l'ai indiqué précédemment, selon l'article 4(2) de la Loi, 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.

[20] Dans certaines circonstances, notamment lorsque des cartes professionnelles comportent des indications quant aux services offerts ou lorsque l'affidavit contient des déclarations claires concernant l'emploi, les cartes professionnelles peuvent être considérées comme une preuve de l'annonce des services [voir, à titre d'exemple, *88766 Canada Inc c RH Lea & Associates Ltd*;

2008 CarswellNat 4513 (COMC); *Tint King of California c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006) CF 1440, 56 CPR (4th) 223].

[21] La Partie requérante fait valoir que le modèle de carte professionnelle qui figure en pièce A ne comporte aucune indication quant aux services offerts par la Propriétaire et M. Born ne fournit aucun renseignement concernant l'utilisation de cartes professionnelles ou les circonstances dans lesquelles les cartes professionnelles ont été distribuées pendant la période pertinente. Autrement dit, comme le fait valoir à juste titre la Partie requérante, il n'y a aucune preuve en ce qui concerne le nombre de cartes professionnelles qui ont été distribuées, les personnes à qui elles ont été distribuées ou le moment où elles ont été distribuées.

[22] Je souligne que les mots PennWest et Exploration sont présents sur la carte professionnelle qui figure en pièce A. Cependant, sans autres détails relatifs aux circonstances entourant la distribution réelle des cartes professionnelles et la nature des activités précises de la Propriétaire pendant la période pertinente, je ne considère pas que la simple présence du mot « Exploration » sur les cartes professionnelles équivaut à la promotion des services spécifiques qui sont visés par l'enregistrement. En effet, le déposant ne fait état d'aucune exécution réelle des activités de la Propriétaire que sont la [TRADUCTION] « prospection de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel » et la « prospection de méthane de houille ». On en est donc réduit à supposer que les services de prospection de la Propriétaire, dans la mesure où ils ont été exécutés ou étaient prêts à l'être au Canada pendant la période pertinente, visaient bel et bien le pétrole, le pétrole brut, le gaz naturel et/ou le méthane de houille. À cela s'ajoute le fait que M. Born ne confirme même pas que les cartes professionnelles en cause ont été distribuées à des clients ou à des clients potentiels.

[23] De plus, outre les lacunes susmentionnées, il n'y a aucune autre indication concernant les services sur les cartes professionnelles, et la preuve ne contient aucun élément qui me permettrait d'inférer qu'un tel emploi des Marques sur les cartes professionnelles s'étend à l'un quelconque des autres services.

[24] En ce qui concerne la preuve relative aux autocollants ovales pour les casques de protection qui intègrent uniquement la partie graphique de la Marque figurative, produite à l'appui de l'enregistrement LMC811,233, je conviens avec la Partie requérante que cet emploi

diffère considérablement de celui de la Marque figurative. Non seulement le dessin est modifié, mais, plus important encore, la partie nominale « unlocking energy » [débloquer l'énergie], une caractéristique qui fait partie intégrante de la Marque figurative, est absente, ayant été remplacée par les mots « Be Calm and Frac On » [Restez calme et fracturez]. La Marque figurative n'est donc plus reconnaissable [*Canada (Le Registrare des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523, à la p 525 (CAF); et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 44 CPR (3d), à la p 59 (CAF)].

[25] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

DÉCISION

[26] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements seront radiés selon les 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
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Burnet Duckworth & Palmer LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Blake, Cassels & Graydon LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE