



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

Référence : 2018 COMC 131

Date de la décision : 2018-10-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**MLT Aikins LLP (anciennement
MacPherson Leslie & Tyerman LLP)**

Partie requérante

et

Ben Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC620,306 pour la marque de
commerce I-Farm**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC620,306 de la marque de commerce I-Farm (la Marque) appartenant à Ben Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants

[TRADUCTION] :

Création, production d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture; services de production vidéo; exploitation d'un site Web d'hébergement et de promotion dans le domaine des activités agricoles, de l'élevage de bétail et de l'agriculture. Diffusion d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture au moyen d'un réseau de communications en ligne. Services de publicité, notamment diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers au moyen d'un réseau de communications en ligne.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 18 mars 2016, 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 Ben, Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de McPherson Leslie & Tyermann LLP, aujourd'hui exploitée sous le nom MLT Aikins LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 16 mars 2013 et le 16 mars 2016 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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.

[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 » et qu'à ce titre, le

niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Ben Van Dyk, souscrit le 17 octobre 2016, accompagné des pièces A à I.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue dans cette affaire.

LA PREUVE

[10] M. Van Dyk est le président de la Propriétaire. Il explique qu'il est courtier immobilier et qu'il a bâti son entreprise grâce au marketing et à la promotion de propriétés résidentielles, commerciales et agricoles.

[11] M. Van Dyk affirme que le 30 avril 2002 et le 10 décembre 2003 respectivement, la Propriétaire a obtenu des enregistrements pour les noms de domaine *www.i-farm.ca* et *www.ifarm.ca* (voir les copies des renseignements relatifs à l'enregistrement pour les deux domaines dans la pièce A), au moyen desquels la Propriétaire fait depuis la promotion de différents services immobiliers, fermiers et agricoles.

[12] M. Van Dyk affirme ensuite que la Propriétaire a employé la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec les services visés par l'enregistrement. À l'appui, il fournit ce qui suit :

Pièce B — une photographie de deux DVD arborant la Marque qui, affirme M. Van Dyk, contiennent des programmes et du contenu au sujet des initiatives agricoles et des enjeux présents dans le sud de l'Alberta et de la Saskatchewan et dans les environs. Il atteste que ses programmes étaient généralement diffusés sur Global ou CTV (affiliée de Lethbridge) au moins jusqu'au 6 janvier 2014.

Pièce C — une capture d'écran tirée d'une archive Internet qui, atteste M. Van Dyk, indique que le 17 décembre 2014 est la date à laquelle ce contenu et ces programmes (les mêmes que dans la pièce B) ont été retirés des sites Web de la Propriétaire en raison des coûts.

Pièce D — une copie de la page d'accueil de la chaîne YouTube intitulée « Farmrealestate » que la Propriétaire a lancée le 7 septembre 2016. Il explique que « Powered by I-Farm » [exploité par I-Farm] figure dans le coin supérieur gauche, indiquant que les services de production vidéo sont fournis par I-Farm. Il déclare ensuite ceci [TRADUCTION] :

Nonobstant le fait que les dates de création et de lancement de la chaîne YouTube sont ultérieures à la date de l'avis prévu à l'article 45, je peux dire que le concept de présentation en ligne de vidéos sur les activités agricoles et l'agriculture est demeuré une initiative de la Propriétaire après la date à laquelle les programmes ont cessé d'être diffusés et le contenu des sites Web *i-farm.ca* et *ifarm.ca* a été retiré, et que ce n'était pas une réaction en réponse à l'avis prévu à l'article 45.

En ce qui concerne les services de publicité, M. Van Dyk affirme que la Propriétaire a fait la promotion de ses services dans des segments de programmes sur les activités agricoles télédiffusés sur les chaînes Global TV et CTV, et a vendu une part de son temps d'annonce à des tiers.

Pièce E — des images de DVD et de contenu DVD arborant la Marque, mises à la disponibilité de tiers lors de salons professionnels ayant eu lieu au cours de la période pertinente. Les titres des DVD comprennent, entre autres, « Farm Equipment Video » [vidéo sur l'équipement agricole] et « Bison Ranch » [ranch de bisons].

Pièce F — des images de documents promotionnels qui, atteste M. Van Dyk, ont été présentés aux participants aux salons professionnels au cours de la période pertinente et portaient sur le site Web *ifarm.ca*. Les annonces comprennent une version stylisée du nom de domaine dans lequel la Marque constitue l'élément dominant, ainsi que les phrases « i-Farm™ at your fingertips » [i-Farm à portée de main] et « i-Farm™ is your online hub for farming » [i-Farm : votre carrefour en ligne pour les activités agricoles].

Pièce G — une copie du site Web *ifarm.ca* tel qu'il était affiché le 18 mars 2016. Il affirme que d'autres renseignements et du contenu sur l'immobilier ont depuis été ajoutés au site. La page montrée comprend la même version stylisée du nom de domaine que celui figurant dans la pièce F, et le texte « i-Farm™ is your online hub for farming real estate » [i-Farm : votre carrefour en ligne pour l'immobilier dans le domaine des activités agricoles] et « i-Farm™ is your resource for farming real estate and to build your professional network of farming resources » [i-Farm : votre ressource en services immobiliers dans le domaine des activités agricoles et pour étendre votre réseau professionnel de ressources agricoles].

Pièce I— M. Van Dyk affirme que la Propriétaire offre désormais aux fermiers, aux éleveurs et à d'autres personnes œuvrant dans l'industrie agricole l'occasion d'obtenir des adresses de courrier électronique à l'aide des noms de domaine *ifarm.ca* et *i-farm.ca*.

Il affirme que cette pièce contient des exemples d'occasions offertes aux personnes intéressées. Il semble s'agir d'un imprimé de site Web — la page comprend la mention « own a piece of i-farm.ca with a customized email address _____@i-farm.ca ». [devenez propriétaire d'une part d'i-farm.ca avec une adresse de courrier électronique personnalisée _____@i-farm.ca].

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] La Partie requérante soutient que la preuve contenue dans l'affidavit de M. Van Dyk est ambiguë, concerne des services qui ne sont pas fournis au bénéfice de tiers, et ne démontre aucun emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente en liaison avec les services *visés par l'enregistrement*, ainsi que l'exige l'article 4(2).

[14] D'abord, la Partie requérante soutient que la preuve qu'est l'enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce aux fins de l'article 4 de la Loi.

[15] La Propriétaire soutient toutefois que sa preuve va bien au-delà du simple enregistrement de nom de domaine, puisque sa preuve fournit des exemples de documents promotionnels guidant le public vers son site Web et ses salons professionnels. La Propriétaire souligne que ses services visés par l'enregistrement comprennent l'exploitation d'un site Web et les services de diffusion d'information, de programmes et d'annonces publicitaires pour des tiers, au moyen d'un réseau de communications en ligne. De plus, la Propriétaire soutient que les noms de domaines qui englobent une marque de commerce essentiellement semblable à une marque déposée ont étayé une conclusion d'emploi à l'égard de services similaires [citant *Advance Magazine Publishers, Inc c Interpersonal Connections Inc*, 2007 CanLII 80979 (CA COMC)].

[16] La Partie requérante met toutefois en doute cette preuve, soutenant que les documents compris dans ces pièces (pièces E et F) ne sont que des photographies de DVD et de documents promotionnels qui comprennent la mention « I-FARM at your fingertips » [I-FARM à portée de main] et une photographie d'un appareil électronique portatif. La Partie requérante soutient que ces photographies ne permettent pas de déterminer le genre des services. En outre, la Partie requérante soutient que, comme M. Van Dyk fait référence à la promotion de services immobiliers dans l'ensemble de son affidavit, il est probable que tout emploi de la Marque dans ces documents soit fait en liaison avec la promotion de services immobiliers, lesquels ne s'inscrivent pas dans la portée des services visés par l'enregistrement.

[17] Dans le même ordre d'idées, la Partie requérante soutient que les photographies de DVD de la pièce B, la capture d'écran tirée du site Web de la Propriétaire de la pièce C et la capture d'écran tirée de la chaîne YouTube de la pièce D n'établissent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les services *visés par l'enregistrement*. Plus précisément, la Partie requérante soutient que, malgré les attestations de M. Van Dyk relatives au contenu des programmes enregistré sur les DVD et publié sur le site Web, la preuve ne vient aucunement étayer ces attestations. La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a fourni aucune donnée sur l'effectif-téléspectateurs et que le site Web n'affiche que la mention « @ifarm.ca Own it today » [@ifarm.ca Devenez propriétaire dès aujourd'hui], ce qui constitue la vente au détail d'une extension d'un nom de domaine, et non un emploi de la Marque en liaison avec les services *visés par l'enregistrement* [citant *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*, 2014 COMC 51]. Enfin, la Partie requérante soutient que la capture d'écran tirée de la chaîne YouTube de la pièce D n'est pas datée de la période pertinente et, en tout état de cause, que les vidéos publiées sur la chaîne YouTube ont pour but de promouvoir les annonces immobilières de la Propriétaire ce qui, encore là, ne s'inscrit pas dans la portée des services visés par l'enregistrement.

[18] La Propriétaire soutient que les photographies des DVD produites en preuve arborent clairement la Marque ainsi que l'information sur les activités agricoles, l'élevage de bétail et l'agriculture, de même que les programmes qu'ils contiennent. De plus, la Propriétaire soutient que ces DVD sont le résultat physique de la production vidéo, de sorte que les DVD sont une preuve que la Propriétaire a exécuté les services suivants : [TRADUCTION] « Création, production d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture; services de production vidéo ».

[19] Je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire qu'une telle preuve constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services [TRADUCTION] « Création, production d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture ».

M. Van Dyk formule des attestations claires à cet égard, et les étiquettes sur les DVD font état d'un tel contenu. En outre, même si le contenu porte sur l'immobilier, j'estime que cela s'inscrit dans la portée de tels services [voir *Venice Simplon-Orient Express Inc c Societe nationale des Chemins de fer francis* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CAF)]. Cependant, je suis d'accord avec la

Partie requérante pour dire que je ne dispose d'aucune preuve portant que la Propriétaire exécute des services de production vidéo pour des tiers.

[20] Quant aux services [TRADUCTION] « exploitation d'un site Web d'hébergement et de promotion dans le domaine des activités agricoles, de l'élevage de bétail et de l'agriculture et diffusion d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture au moyen d'un réseau de communications en ligne », j'admets également que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces services. La Marque apparaît clairement sur le site Web de la Propriétaire. De plus, comme les captures d'écran produites en preuve comprennent du texte comme « your online hub for farming real estate » [i-Farm : votre carrefour en ligne pour l'immobilier dans le secteur agricole], et « i-Farm™ is your resource for farming real estate, and to build your professional network of farming resources » [i-Farm : votre ressource en services immobiliers dans le secteur agricole et pour développer votre réseau professionnel de ressources agricoles], j'admets, eu égard à la preuve dans son ensemble, que cette preuve englobe les services susmentionnés.

[21] La Partie requérante soutient que la Propriétaire ne fournit pas de services de publicité pour des tiers, et n'a pas produit de preuve pour confirmer l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services. La Partie requérante soutient que la publicité dont il est question dans la preuve n'est faite qu'au bénéfice de l'entreprise de services immobiliers de la Propriétaire, et non au bénéfice du public et donc, ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4(2) de la Loi [citant *Ralston Purina Co c Effem Foods Ltd* (1997), 81 CPR (3d) 528 (COMC) à la p 534].

[22] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'y a rien dans la preuve qui vienne étayer le fait que la Propriétaire fournit des services de publicité pour des tiers en liaison avec la Marque. À cet égard, la seule référence à de tels services dans l'affidavit est la simple déclaration de M. Van Dyk portant que la Propriétaire [TRADUCTION] « a eu l'occasion de promouvoir ses services dans des segments pendant la diffusion [télévision] ou pour vendre une portion de son temps de publicité alloué à des tiers et [la Propriétaire] a fait les deux sous la marque de commerce I-Farm ». En outre, dans l'affaire *Advance Magazine Publishers, supra* invoquée par la Propriétaire, on indique clairement que les services en questions n'incluent pas des services de publicité.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Création, production d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture; [...]; et exploitation d'un site Web d'hébergement et de promotion dans le domaine des activités agricoles, de l'élevage de bétail et de l'agriculture. Diffusion d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture au moyen d'un réseau de communications en ligne. [...]

DÉCISION

[24] Par conséquent, 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 modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « services de production vidéo » et « services de publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers au moyen d'un réseau de communications en ligne », selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[25] L'état déclaratif des services modifié sera désormais libellé comme suit [TRADUCTION] :

Création, production d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture; [...]; et exploitation d'un site Web d'hébergement et de promotion dans le domaine des activités agricoles, de l'élevage de bétail et de l'agriculture. Diffusion d'information et de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l'élevage de bétail et à l'agriculture au moyen d'un réseau de communications en ligne. [...]

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 : 7 juin 2018

COMPARUTIONS

Lisa Hutchinson

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Kursty L. Peterson

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Lisa Hutchinson

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MLT Aikins LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE