

O P I C



C I P O

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

Citation : 2018 COMC 148

Date de la décision : 2018-11-30

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

Smart & Biggar

Partie requérante

et

ESC Corporate Services Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC709,582 pour
CPI-IPC VOS EXPERTS EN
MARQUES DE COMMERCE
YOUR TRADE-MARK EXPERTS**

Enregistrement

[1] Le 13 mai 2016, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à ESC Corporate Services Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC709,582 pour la marque de commerce CPI-IPC VOS EXPERTS EN MARQUES DE COMMERCE YOUR TRADE-MARK EXPERTS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION] Publications imprimées et électroniques, notamment bulletins.

Printed and electronic publication namely, bulletin.

(les Produits)

[3] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] Offre de services dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément recherches d'autorisation et d'enregistrement de marques de commerce dans diverses bases de données, services de surveillance de marques de commerce, offre de recherches de dénominations commerciales, services d'enquête avant l'utilisation, dépôt de documents officiels pour l'enregistrement de marques de commerce ou de droits d'auteur ; obtention de copies de documents officiels ayant trait aux marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels et brevets ; offre de recherche de noms de domaine ; services de conseil d'agent de marques de commerce. Exploitation d'un site web diffusant de l'information concernant la propriété intellectuelle.

Providing services in the area of intellectual property namely: performing trade-mark clearance and registrability searches from various databases, performing trade-mark watching and surveillance services, providing corporate and business name searches, prior use investigation services, filing formal documents for registration of trade-marks or copyrights; obtaining copies of official documents relating to trade-marks, copyrights, industrial designs and patents; providing domain name searches; trade-mark agent consulting services. Operation of a website containing information to intellectual property.

(les Services)

[4] Cet avis enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que la Marque a été employée en liaison avec chacun des Produits et Services au Canada à un moment quelconque entre le 13 mai 2013 et le 13 mai 2016 et, dans la négative, indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, 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.

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.

[6] En ce qui concerne les services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services suffit pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment 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)].

[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 ». Ainsi le niveau de preuve requis pour établir l'emploi de la marque est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit n'a qu'à produire une preuve *prima facie* de l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428 au para 2].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit souscrit le 13 décembre 2016 par Pierre Bilodeau, le directeur principal de sa division québécoise. Les parties n'ont pas produit de représentations écrites et n'ont pas demandé d'audience.

LA PREUVE

[9] Dans son affidavit, M. Bilodeau déclare que la Propriétaire est une fournisseuse nationale de services corporatifs, exploitant depuis 2009 ses établissements à Toronto et à Montréal, et faisant aussi affaire sous les noms CRAC, C.R.A.C., et CRAC CENTRE DE RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES CORPORATIONS (ci-après collectivement CRAC). Il affirme que la Propriétaire offre « divers services de recherche, dépôt et d'enregistrement bilingues, ainsi que des accessoires, à une clientèle globalement composée de cabinets et professionnels juridiques, de corporations et d'institutions nationales à travers le Canada, incluant des services de vérification diligente et dans le domaine de la propriété intellectuelle ».

[10] En ce qui concerne la Marque, M. Bilodeau explique qu'entre 2011 et mai 2014 elle était détenue par D + H Limited Partnership (D + H), qui l'a cédée à la Propriétaire le 9 mai 2014, comme en fait foi le registre des marques de commerce. Une copie du « document de cession confirmative » est jointe à son affidavit à la pièce 2. Je constate d'ailleurs qu'une des pages web jointes à son affidavit (à la pièce 4, décrite ci-dessous) indique que CRAC, la division québécoise de services corporatifs de D + H, est devenu une division de la Propriétaire le jour

même. M. Bilodeau confirme que la Propriétaire a en effet acquis en mai 2014 les « activités » de cette division se rapportant à la Marque.

[11] M. Bilodeau admet que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits a été discontinué en 2010. Par contre, il affirme qu'entre 2011 et le 9 mai 2014 D + H a utilisé la Marque « de manière ininterrompue » en liaison avec les Services dans la pratique normale du commerce, et qu'après le 9 mai 2014 la Propriétaire « a fourni des efforts continuels d'usage de la Marque en association avec tous les Services, et ce sans interruption jusqu'à ce jour ».

[12] Pour étayer son allégation d'emploi, M. Bilodeau fournit d'abord divers imprimés et photographies faisant état des services offerts par la Propriétaire et montrant comment la Marque a été affichée dans l'annonce de tels services au cours de la période pertinente. À ce titre, les pièces suivantes sont jointes à son affidavit :

- La pièce 3 contient des extraits du site Internet de CRAC à *www.crac.com*, représentant la page d'accueil de même que celles expliquant « quelques-uns des services offerts sous la Marque dans le domaine de la propriété intellectuelle ». En effet, tous les Services y sont promus. De plus, on y retrouve de l'information concernant la propriété intellectuelle : en particulier, la page web intitulée « Liens pertinents et FAQ » fournit divers renseignements à ce sujet. Pourtant, la Marque ne figure pas dans les extraits produits. Au surplus, la date d'impression des extraits n'est pas indiquée.
- La pièce 4 contient des extraits du site Internet *www.crac.com* datés entre juin 2013 et avril 2016, obtenus à l'aide du moteur de recherche Internet Archive à *www.archive.org*, qui conserve des archives de l'apparence des sites Internet au fil des ans. Dans un premier temps, M. Bilodeau signale que ces extraits comprennent les versions téléchargeables d'une « liste de prix 2013 », qu'il atteste être restée en vigueur et disponible pour consultation et téléchargement pendant l'année 2014. Il ajoute que cette liste de prix a aussi été distribuée aux clients par envoi électronique et en main propre en 2013-2014, lors de leur présence à « des congrès et événements particuliers promouvant notamment les Services ». Une version unilingue française de la Marque est montrée au-dessus de l'annonce en français des services de recherche et d'enregistrement de marques de commerce ; une version unilingue anglaise est montrée au-dessus de la même annonce en

anglais. Je note en particulier que le service « COMMERCIALE PLUS » y mentionné utilise plusieurs bases de données — visant les marques, les noms d'entreprise, les noms de domaine, et les annuaires informatisés — et inclut l'offre de commentaires écrits et de rapport verbal.

- Dans un second temps, M. Bilodeau signale que les pages archivées, que l'on retrouve à la pièce 4, comprennent les versions téléchargeables d'une brochure publicitaire relative aux services de propriété intellectuelle. La brochure s'articule autour d'un thème basé sur les moutons. La Marque est montrée en première et dernière page. Les services annoncés comprennent la recherche de disponibilité de marques de commerce, la surveillance de marques de commerce, l'enregistrement de marques de commerce et de droits d'auteur, la « vérification diligente en propriété intellectuelle (marques, brevets, droits d'auteur et dessins industriels) », la commande de documents officiels, le conseil d'agent de marques de commerce, et le site Internet *www.cpi-ipc.com*. M. Bilodeau affirme que la brochure publicitaire s'est retrouvée sur ce dernier site depuis au moins aussi tôt que le 8 février 2008, et sur le site Internet *www.crac.com* depuis au moins aussi tôt que 2009 — y compris entre mai 2013 et mai 2016 — pour consultation et téléchargement en tant qu'outil de référence ainsi que de publicité.
- M. Bilodeau atteste que les visiteurs du site *www.cpi-ipc.com* sont redirigés vers *www.crac.com* depuis au moins aussi tôt que 2013. La pièce 5 contient des extraits du site Internet *www.cpi-ipc.com* datés entre le 17 mai 2014 et le 11 février 2015, obtenus à l'aide du moteur de recherche Internet Archive, illustrant ce renvoi.
- La pièce 6 contient, selon M. Bilodeau, « un échantillonnage représentatif et non exhaustif d'éléments promotionnels déjà distribués incluant des photos d'un mouton en peluche arborant la Marque, de même que de la publicité imprimée (brochure et signets) arborant la Marque ». La brochure est une version imprimée de la brochure téléchargeable susmentionnée. Les quatre signets exploitent le même thème de moutons afin de promouvoir la protection des marques de commerce, mettant l'accent sur la recherche de disponibilité et l'enregistrement. La Marque est montrée sur chaque signet, comme l'est l'adresse « WWW.CPI-PIC.COM ». Finalement, le mouton en peluche photographié porte un maillot arborant la Marque au-dessus de l'adresse « *www.cpi-*

ipc.com », sans autres mentions. M. Bilodeau atteste que cette publicité était utilisée dans la période pertinente.

[13] M. Bilodeau énumère à titre d'exemple « quelques-uns des congrès, salons et autres événements auxquels [la Propriétaire] a participé ou a commandité entre 2013 et 2016 et pendant lesquels les Services ont été promus et des éléments promotionnels arborant la Marque ont pu être distribués ». D'après cette liste de quatorze événements visant les avocats, les parajuristes et les notaires, tous ont eu lieu au Canada durant la période pertinente.

[14] En ce qui concerne l'exécution des services, M. Bilodeau fournit des exemples de correspondance et un échantillonnage de factures adressées à des clients au Canada. Ces lettres, rapports et factures se rapportent tous à la prestation de services fournis au Canada au cours de la période pertinente :

- La pièce 7 contient deux feuilles de papier en-tête et un carton endos. Chaque élément est au nom de CRAC et arbore la Marque. M. Bilodeau atteste que, durant la période pertinente, le papier en-tête était utilisé pour la correspondance avec les clients et avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et le carton endos pour les rapports de recherche de marques de commerce et de noms d'entreprise.
- La pièce 8 contient, selon M. Bilodeau, « un échantillonnage représentatif et non exhaustif de copies de correspondance [partiellement caviardées] illustrant la façon dont les Services sont rendus en association avec la Marque et [l'ont été durant la période pertinente] ». La pièce comprend des dizaines de lettres, toutes datées durant la période pertinente et imprimées sur le même papier en-tête produit à la pièce 7. Chaque lettre est adressée soit à un client canadien soit à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Les lettres rendent compte de l'exécution de services de surveillance de marques de commerce, de dépôt de documents officiels pour l'enregistrement de marques de commerce, d'obtention de documents officiels ayant trait aux marques de commerce, et de conseil d'agent de marques de commerce.
- La pièce 8 comprend aussi trois rapports de recherche au nom de CRAC et montrant la Marque dans le bloc de signature, tous datés durant la période pertinente. Les rapports indiquent quels bases de données, sources et outils de recherche ont été utilisés. Ceux-ci

comprennent le registre fédéral de marques de commerce, des registres d'entreprises, un répertoire téléphonique, des sources d'information sur les noms de domaine, et un moteur de recherche pour pages Internet.

- La pièce 9 contient un échantillonnage « représentatif et non exhaustif » comprenant des dizaines de copies de factures (partiellement caviardées) couvrant les années 2013 à 2016 et démontrant la vente et exécution de divers Services pour des clients canadiens. La plupart des factures indiquent qu'elles proviennent de CRAC, le reste indique provenir d'ESC Corporate Services Ltd. La Marque n'apparaît pas sur les factures. Cependant, je note que plusieurs des lettres arborant la Marque produites à la pièce 8 indiquent qu'elles comprennent une facture en annexe.

[15] M. Bilodeau conclut en affirmant que la Propriétaire a l'intention de continuer à utiliser la Marque et à offrir tous les Services y associés.

ANALYSE

[16] La Propriétaire admet d'emblée que la Marque n'a pas été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Produits. Comme je ne dispose d'aucune preuve d'un tel emploi de la Marque ni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi au sens de l'article 45(3) de la loi, les Produits seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

[17] En ce qui concerne les Services, comme il appert de la description ci-dessus, la Propriétaire a fourni une preuve substantielle montrant son annonce de la Marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[18] En particulier, la brochure portant la Marque en première et dernière page promeut la recherche de disponibilité de marques de commerce, la surveillance de marques de commerce, les services d'enregistrement de marques de commerce et de droits d'auteur, la commande de documents officiels, et le conseil d'agent de marques de commerce. Bien que la nature des recherches de disponibilité ne soit pas spécifiée dans la brochure même, la liste de prix produite à la pièce 3 indique que ces recherches comportent des recherches de marques déposées, de noms d'entreprise, de noms de domaine, et d'emploi antérieur (dans les annuaires), et qu'elles

impliquent diverses bases de données à cet égard. De plus, bien que la nature des documents officiels pouvant être commandés ne soit pas spécifiée dans la brochure, celle-ci annonce un service de vérification diligente visant les marques, brevets, droits d'auteur et dessins industriels. Je trouve raisonnable d'en inférer que les documents officiels pouvant être commandés ont trait aux mêmes formes de propriété intellectuelle. Cette publicité indique d'ailleurs que la Propriétaire était prête à exécuter les services au Canada durant la période pertinente.

[19] M. Bilodeau atteste de la distribution de la brochure et autre publicité et donne des exemples d'événements lors de la période pertinente où les Services ont été promus.

[20] De surcroît, la Propriétaire a fourni une preuve indiquant qu'elle a exécuté lesdits services au Canada au cours de la période pertinente. En particulier, la correspondance produite à la Pièce 8 — affichant la Marque dans l'en-tête — rend compte de la surveillance de marques, du dépôt de documents officiels pour l'enregistrement de marques de commerce, de l'obtention de documents officiels ayant trait aux marques de commerce, et de conseil d'agent de marques de commerce. Les rapports de recherche produits à la même pièce — qui affichaient la Marque sur le carton endos d'après M. Bilodeau — rendent compte de recherches de disponibilité de marques de commerce exécutées à l'aide de diverses bases de données, y inclus des recherches de marques déposées, de noms d'entreprise, de noms de domaine, et d'emploi antérieur (dans les annuaires et sur l'Internet). Ainsi la correspondance fournie sert de preuve supplémentaire de l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services.

[21] En ce qui concerne l'exploitation d'un site web diffusant de l'information concernant la propriété intellectuelle, je constate que la brochure, les signets, et le mouton en peluche montrés à la pièce 6 promeuvent tous le site Internet *www.cpi-ipc.com*. En effet, la Marque et cette adresse constituent les seules mentions sur le mouton en peluche. Or, la page Internet intitulée « Liens pertinents et FAQ », telle que montrée à la pièce 3, fournit divers renseignements concernant la propriété intellectuelle. Bien que l'extrait de cette page ne soit pas daté, un lien à une page du même nom figure dans les extraits de *www.cpi-ipc.com* (renvoyant à *www.crac.com*) à la pièce 5, et ces extraits datent de la période pertinente. De plus, rien n'indique que le contenu de la page « Liens pertinents et FAQ » aurait alors différé

substantiellement du contenu montré à la pièce 3 ou que l'information y fournie ne concernerait plus la propriété intellectuelle.

[22] En résumé, la Propriétaire a démontré l'éventail de services dans le domaine de la propriété intellectuelle qu'elle a offert au Canada durant la période pertinente en liaison avec la Marque et elle a fourni des spécimens clairs de la manière dont la Marque a été employée durant cette période dans l'annonce et l'exécution de ces services. Ayant examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, j'estime qu'ils suffisent pour établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec tous les Services au Canada pendant la période pertinente.

DÉCISION

[23] **Compte tenu** de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les services visés par l'enregistrement seulement.

[24] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer l'état déclaratif des produits dans son intégralité.

[25] L'état déclaratif des services sera toutefois maintenu au registre.

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

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Iana Alexova
CRAC – Corporate Research and Analysis Centre /
CRAC – Centre de Recherches et d’Analyses sur les
Corporations

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Smart & Biggar

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE