



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

Référence : 2018 COMC 154

Date de la décision : 2018-11-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Promethean Ltd.

Partie requérante

et

Active Network, LLC

Propriétaire inscrite

**LMC536,881 pour la marque de
commerce CLASS**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC536,881 de la marque de commerce CLASS (la Marque) appartenant à Active Network, LLC.

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

[TRADUCTION] :

Logiciels, accompagnés de leur mode d’emploi, servant à la planification et à l’administration de classes, d’activités et d’événements.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 23 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-30 (la Loi) à Turfus Management Ltd. l'entité qui, à cette date, était inscrite au registre comme étant la propriétaire de la marque de commerce. Cet avis a été donné à la demande de Promethean Ltd. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la propriétaire inscrite de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 23 mars 2013 et le 23 mars 2016 en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la propriétaire inscrite devait fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Suite à l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, des documents concernant la cession du présent enregistrement de Turfus Management Ltd. à The Active Network, Inc., puis à Active Network LLC., ont été produits auprès du registraire le 14 octobre 2016. Les documents de cession indiquent que Active Network LLC a acquis l'enregistrement le 30 avril 2014. Ces cessions successives, qui ont été inscrites au registre le 17 novembre 2016, ne sont pas en cause dans la présente procédure.

[7] La définition pertinente d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive destinée à débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. S'il est vrai que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sheryl Hoskins, souscrit le 21 octobre 2016 et accompagné des pièces A à G.

[10] Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites, mais les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue dans la présente affaire.

LA PREUVE

[11] Mme Hoskins est la directrice générale, Communautés de la Propriétaire. Elle commence son affidavit en présentant l'historique du transfert de la propriété de la Marque, qui est passée de Turfus Management Ltd. à The Active Network, Inc. puis, enfin, à la Propriétaire et, à cet égard, elle joint une preuve à l'appui comme pièces A, B et C. Comme je l'ai indiqué précédemment, les cessions successives de la Marque ne sont pas en cause dans la présente procédure.

[12] Mme Hoskins décrit ensuite la nature de l'entreprise de la Propriétaire, qui consiste à fournir des logiciels d'inscription et de gestion de classes, d'événements et d'activités pour la gestion de courses, de loisirs, d'activités extérieures, de camps, de sites de ski et d'attraction, d'événements liés aux sports et à l'athlétisme et d'activités scolaires. Elle atteste que la Propriétaire emploie parfois les termes « Active Community Solutions » [solutions pour les

communautés actives] ou « Active Communities » [communautés actives] dans la promotion de ses produits et services pour se désigner elle-même ou pour désigner son programme consistant à fournir à des utilisateurs des logiciels de gestion d'événements. Elle atteste en outre que la Propriétaire a concédé à sa filiale, The Active Network, Ltd. une licence l'autorisant à distribuer les produits de la Propriétaire, y compris son logiciel CLASS.

[13] Mme Hoskins atteste que le logiciel CLASS vendu au Canada est fourni par téléchargement à partir des serveurs de la Propriétaire et que, lorsqu'il est exécuté, la Marque s'affiche à l'écran de l'utilisateur.

[14] En ce qui concerne l'emploi de la Marque pendant la période pertinente, Mme Hoskins indique que le YMCA-YWCA de l'île de Vancouver était l'un des clients du logiciel CLASS de la Propriétaire. Elle explique que la Propriétaire publie à l'occasion des versions actualisées de son logiciel CLASS, que les clients existants peuvent télécharger, et que l'une de ces versions actualisées a été téléchargée conjointement avec son mode d'emploi par le YMCA-YWCA de l'île de Vancouver à un certain moment entre le 4 novembre 2015 et le 14 mars 2016.

[15] À l'appui de ce qui précède, Mme Hoskin [*sic*] joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce D – une série de courriels échangés entre la Propriétaire et le YMCA-YWCA pendant la période allant du 4 novembre 2015 au 6 novembre 2016 qui portait sur la mise à niveau du logiciel CLASS et les protocoles de préparation et de téléchargement relatifs à la version 8.
- Pièce E - un courriel daté du 10 mars 2016 confirmant le service de mise à niveau associé à la version 8 du logiciel CLASS qui avait été téléchargée par le YMCA-YWCA et qui est entrée en service le 14 mars 2016.
- Pièce F – deux captures d'écran tirées de la version 8 du logiciel CLASS téléchargée par le YMCA-YWCA.
- Pièce G – une sélection de pages tirées du mode d'emploi du logiciel CLASS arborant la Marque qui a été téléchargé par le YMCA-YWCA.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[16] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré que les produits visés par l'enregistrement ont fait l'objet d'un transfert au Canada pendant la période pertinente comme l'exige la Loi, car il n'y a aucune preuve établissant une quelconque vente ou un quelconque transfert des produits.

[17] Plus précisément, la Partie requérante soutient que les courriels en pièce D portent sur une mise à niveau *potentielle* du logiciel et qu'il ressort clairement des courriels qu'aucun téléchargement/transfert du logiciel n'avait eu lieu à la date de ces courriels. La Partie requérante soutient, en outre, que le courriel en pièce E, dont l'objet indique « confirmation of remote services » [confirmation de services à distance], ne fait aucunement mention d'un logiciel déjà téléchargé et qu'il porte sur les dispositions relatives à des services à distance devant être exécutés à une date ultérieure. Ainsi, la Partie requérante soutient que la preuve a trait à la fourniture d'un service et non de produits.

[18] De plus, la Partie requérante signale la présence dans l'affidavit de ce qu'elle considère comme des incohérences et/ou des ambiguïtés concernant les dates du téléchargement du logiciel CLASS, etc. La Partie requérante soutient, dans un premier temps, que Mme Hoskins ne fait que vaguement affirmer que le logiciel a été téléchargé à un certain moment [TRADUCTION] « entre le 4 novembre 2015 et le 14 mars 2016 » sans fournir d'éléments à l'appui ni expliquer pourquoi la Propriétaire ne pouvait pas indiquer avec précision à quel moment le logiciel a été téléchargé ou vendu pendant la période pertinente. La Partie requérante soutient, par ailleurs, que le courriel en pièce F, qui a été envoyé le 10 mars 2016, comprend un calendrier proposé pour l'exécution de services qui est antérieur à la date du courriel, et qu'aucune explication n'est fournie. Enfin, la Partie requérante soutient que l'affirmation de Mme Hoskins selon laquelle le logiciel du YMCA-YWCA est entré en service le 14 mars 2016 est une simple déclaration qui n'est corroborée par aucun élément de preuve.

[19] La Propriétaire, en revanche, soutient que la preuve démontre que le YMCA-YWCA a téléchargé le logiciel CLASS, lequel est entré en service le 14 mars 2016 lorsque le YMCA-YWCA a procédé à la mise à niveau du logiciel. À cet égard, la Propriétaire soutient qu'il y a une déclaration sous serment de Mme Hoskins qui confirme que le logiciel est entré en service le 14 mars 2016. La Propriétaire soutient en outre que le téléchargement du logiciel est un « transfert » de la propriété ou de la possession des produits et que le courriel en pièce E a trait à un service de mise à niveau qui vient avec le téléchargement des produits. Quant aux ambiguïtés que contiendrait la preuve, la Propriétaire soutient qu'il est évident que la mise à niveau du logiciel a eu lieu pendant la période pertinente et que la Marque figure bien en vue dans les captures d'écran tirées de la version mise à niveau du logiciel CLASS ainsi que dans le mode

d'emploi du logiciel qui accompagnait la mise à niveau qui est entrée en service le 14 mars 2016 (pièces F et G).

[20] Je suis d'accord avec la Propriétaire. Mme Hoskins a fourni des renseignements précis concernant une mise à niveau du logiciel CLASS de la Propriétaire pour un client existant pendant la période pertinente. La preuve démontre que la Marque est liée aux produits, car elle figure bien en vue sur le logiciel au moment de son téléchargement (pièce F) ainsi que dans le mode d'emploi correspondant qui accompagne le téléchargement du logiciel (pièce G) [voir *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst). De plus, Mme Hoskins a attesté que des mises à niveau sont fournies aux clients existants; dans ce cas-ci, il s'agissait du YMCA-YWCA de l'île de Vancouver et l'entrée en service a eu lieu le 14 mars 2016 [voir *Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC) en ce qui concerne les déclarations de fait faites sous serment]. La preuve à cet égard ne contredit pas qu'un transfert du logiciel a eu lieu. En outre, même si la mise à niveau du logiciel implique de fournir un service au client afin d'aider ce dernier à obtenir une version actualisée du logiciel, c'est tout de même un logiciel qui a été fourni, et donc un produit.

DÉCISION

[21] Compte tenu de ce qui précède, 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.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 10 juillet 2018

COMPARUTIONS

Paul Smith

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Michael O'Neil

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Smiths IP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE