



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

Référence : 2019 COMC 8

Date de la décision : 2019-01-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Miller Thomson

Partie requérante

et

Thinklab Consulting Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC843,681 pour la marque de
commerce THINKLAB**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC843,681 de la marque de commerce THINKLAB (la Marque) appartenant à Thinklab Consulting Inc.

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

[TRADUCTION] :

(1) Services de conseil, nommément services de conseil pour les organismes à but lucratif et sans but lucratif concernant la gestion de projets, la gestion stratégique, la gestion des activités et la gestion des connaissances.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la gestion et de la stratégie organisationnelles pour les organismes à but lucratif et sans but lucratif; services éducatifs dans le domaine des relations publiques; services éducatifs dans le domaine du droit.

(3) Services de relations avec l'Administration, nommément offre de conseils et d'aide à des tiers concernant les interactions avec les organismes et les représentants de l'Administration.

(4) Services de relations publiques.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 16 août 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 Thinklab Consulting Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Miller Thomson 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 août 2013 et le 16 août 2016 en liaison avec chacun des services 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 du 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 ». 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] et il n'est pas nécessaire de

produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Quoi qu'il en soit, 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 services visés par l'enregistrement.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Michael Litchfield, le directeur général de la Propriétaire, souscrit le 3 mai 2017, accompagné des pièces A à K.

[9] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. Cependant, la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[10] Comme pièces A à D de son affidavit, M. Litchfield joint des captures d'écran de pages Web archivées qui, affirme-t-il, montrent le site Web de la Propriétaire tel qu'il se présentait pendant la période pertinente. Chacune de ces pages présente la Marque bien en évidence dans la partie supérieure gauche à l'intérieur du logo de l'entreprise, qui se présente de la façon suivante :



[11] M. Litchfield affirme que les services énumérés aux paragraphes (1) et (2) de l'enregistrement sont annoncés sur les pages « Home » [Accueil], « Services » et « Our People » [Notre équipe] du site Web de la Propriétaire, tandis que les services énumérés aux paragraphes (3) et (4) sont reliés à ces pages et aux biographies des employés de la Propriétaire. Je souligne que la page « Home » [Accueil] indique que la Propriétaire est une société de conseil en gestion qui propose ses services à une gamme d'entités publiques, privées et sans but lucratif;

que la page « Services » énumère quatre catégories de services, y compris la gestion stratégique, la gestion de l'information, la gestion de projet et l'éducation; et que la page « Our People » [Notre équipe] comprend de courtes biographies de trois employés, dont celle de M. Litchfield, et souligne leur formation et leurs antécédents professionnels.

[12] M. Litchfield joint également des copies de quatre factures concernant des [TRADUCTION] « services professionnels rendus », qui portent toutes des dates comprises dans la période pertinente. Ces factures font état d'une « Rural Education and Access to Lawyers Initiative » [initiative éducative rurale et d'accès à des avocats], un service facturé à l'Association du Barreau canadien; d'une « Workshop Facilitation: Landlord/Tenant Relations » [Animation d'atelier : relations propriétaire/locataire], un service facturé à la British Columbia Non Profit Housing Association; de « Enterprise Risk Management Consulting Services » [Services de conseil sur la gestion des risques d'entreprise], des services facturés à la St. Michael's University School; et de « Consulting Services » [Services de conseil], des services facturés au Council of Administrative Tribunals de la Colombie-Britannique. La Marque fait partie du logo de l'entreprise, visible dans le coin supérieur gauche de chaque facture. En outre, il joint trois pages couvertures de présentations Power Point intitulées « McEwan and Co. Law Corporation : Strategic Planning Day Two » [McEwan and Co. Law Corporation : planification stratégique, deuxième journée]; « The Human Resources Challenges Facing Non Profit Housing Providers: BCNPHA Annual Conference November 23, 2015 » [Le défi que représentent les ressources humaines pour les fournisseurs de logements sociaux : conférence annuelle de la BCNPHA, 23 novembre 2015]; et « Administrative Decision Writing: Michael Litchfield July 15, 2014 » [La rédaction de décisions administratives : Michael Litchfield, 15 juillet 2014]. Chaque page couverture arbore le logo de l'entreprise de la même façon qu'il est présenté sur les sites Web et sur les factures.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] Le premier point soulevé par la Partie requérante porte que le logo de l'entreprise présenté dans les pièces afférentes constitue l'emploi d'un nom commercial plutôt que l'emploi d'une Marque. Considérant que l'affidavit ne présente aucune preuve d'emploi de la Marque autre que celui établi par les pièces afférentes, la Partie requérante soutient que la Marque devrait

être radiée dans son intégralité. En ce qui concerne plus précisément les factures produites comme preuve, la Partie requérante soutient que les factures ne seront pas acceptées comme preuve puisque la marque n'apparaît pas séparément de la dénomination sociale [citant *Iwasaki Electric Co Ltd c Hortilux Schreder BV*, 2012 CAF 321, 226 ACWS (3d) 205].

[14] La question de savoir si un mot est employé comme marque de commerce ou comme nom commercial est une question de fait. La présomption voulant qu'une dénomination sociale soit un nom commercial, et non une marque de commerce, peut être réfutée. La question est celle de savoir si la propriétaire inscrite a démontré que la marque de commerce est employée d'une façon telle qu'elle peut être perçue comme une marque de commerce et non simplement comme une dénomination sociale ou un identifiant d'entreprise. Comme le souligne la Propriétaire, les facteurs pertinents à considérer pour déterminer s'il s'agit d'un emploi à titre de marque de commerce ou à titre de nom commercial comprennent la question de savoir si la marque de commerce se démarque de la dénomination sociale ou du nom commercial et des autres renseignements identifiant l'entreprise d'une manière telle que le public percevrait cet emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd*, 1984 CarsellNat 1063 au para 7; et *Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities*, 2015 CarswellNat 1850 au para 20 (COMC)].

[15] En l'espèce, comme le soutient la Propriétaire, le mot « thinklab » [laboratoire d'idées] est présent sur l'ensemble des documents joints comme pièces au-dessus des mots « CONSULTING INC. » [conseil inc.] dans une police de caractères beaucoup plus grande et plus foncée, et il fait également contraste puisqu'il est écrit en minuscules [citant *Road Runner, supra*; *Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Limited*, 2010 CarswellNat 3991; et *Smiths IP c Saks & Company*, 2015 CarsellNat 4311]. En conséquence, pour ces motifs, je suis convaincue que la Marque se démarque suffisamment pour constituer une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[16] En outre, en ce qui concerne les factures produites comme preuve, à la différence de l'affaire *Hortilux, supra*, la présente affaire vise des services; quoi qu'il en soit, même

l'application des facteurs de la décision *Hortilux* étaye une conclusion d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée [ces facteurs comprennent la prééminence de la marque de commerce, la question de savoir si la marque de commerce se démarque des coordonnées de l'entreprise, la question de savoir s'il appert évident que les produits d'un seul fabricant sont offerts en vente et la question de savoir si d'autres marques de commerce figurent sur les factures (dans le corps de la facture ou ailleurs)]. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la Marque se démarque clairement des coordonnées de l'entreprise; elle figure de façon beaucoup plus importante et crée un élément distinct dans la dénomination sociale, ce qui constitue donc un emploi de marque de commerce. En outre, aucune autre marque de commerce ne figure sur les factures en liaison avec les services, et les factures portent uniquement sur des services de conseil et des services éducatifs.

[17] La Partie requérante soutient qu'à titre subsidiaire, la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante soutient que les pièces ne sont pas datées, ne mentionnent pas tous les services et ne montrent pas que les services ont dans les faits été exécutés; M. Litchfield ne fait plutôt que de simples déclarations à cette fin, lesquelles ne sont pas étayées par la preuve.

[18] Cependant, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que, en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Rubicon Corp c Comalog Inc* (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. En l'espèce, M. Litchfield fournit des déclarations faites sous serment en ce qui concerne les dates liées aux pièces produites en preuve, et établit une correspondance claire entre les pièces produites en preuve et ce que je considère constituer ou englober chacun des services visés par l'enregistrement.

[19] En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble; c'est-à-dire que les pièces doivent être interprétées de concert avec les renseignements fournis dans l'affidavit dans son ensemble et non de façon isolée [*Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 2009 CarswellNat 3298 (COMC)].

[20] Par conséquent, considérant la preuve dans son ensemble, et compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[21] 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 maintenu 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
Nathalie Tremblay, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Thompson Cooper LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Miller Thomson LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE