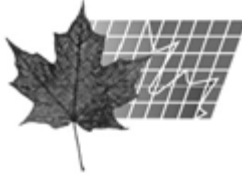


OPIC



CIPO

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

**Référence : 2019 COMC 40**

**Date de la décision : 2019-04-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Perley-Robertson, Hill & McDougall  
LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Window World International, LLC**

**Propriétaire inscrite**

**LMC837,996 pour la marque de  
commerce  
WINDOW WORLD**

**Enregistrement**

[1] Le 18 novembre 2016, à la demande de Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP (la Partie requérante), 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 Window World International, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC837,996 de la marque de commerce WINDOW WORLD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services [TRADUCTION] « Installation de fenêtres en vinyle pour la rénovation et les constructions neuves » (les Services visés par l’enregistrement).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 18 novembre 2013 au 18 novembre 2016.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)], 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 ou des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, le 17 février 2017, la Propriétaire a produit l'affidavit de son avocat-conseil, Charles F. Bauer, souscrit le 16 février 2017 en Caroline du Nord.

[7] Le 8 août 2017, la Propriétaire a produit une version [TRADUCTION] « à nouveau souscrite » de l'affidavit Bauer, que j'examinerai ci-dessous.

[8] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites. La tenue d'une audience a été sollicitée, mais ni l'une ni l'autre des parties ne s'y est présentée.

## REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[9] Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante conteste l'admissibilité des pièces jointes à l'affidavit Bauer initial, souscrit le 16 février 2017, au motif que les pièces ne sont pas désignées par le notaire public qui a fait prêter serment, ainsi que l'exige l'article 80(3) des *Règles des Cours fédérales*. La Partie requérante cite les décisions *Perley-Robertson Panet Hill & McDougall c Early Monring Productions Inc* (1998), 87 CPR (3d) 347 et *Beiersdorf AG c Future International Diversified Inc* (2002), 23 CPR (4th) 555 (COMC) à l'appui de sa position selon laquelle les pièces doivent être écartées.

[10] En réponse, le 8 août 2017, la Propriétaire a produit une version [TRADUCTION] « à nouveau souscrite » de l'affidavit. La Propriétaire affirme que cette version est identique à la version initiale, sauf en ce qui concerne l'ajout i) d'un constat d'assermentation daté du 2 août 2017; ii) de désignations sur les pages couvertures des pièces (inscrites par le notaire public qui a initialement fait prêter serment); et iii) de numéros de page. La Propriétaire a demandé une prolongation de délai rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi afin de produire cette preuve et a payé le droit prescrit.

[11] Le 7 septembre 2017, en réponse à une invitation du registraire datée du 17 août 2017, la Partie requérante a produit des observations dans lesquelles elle s'oppose à la prolongation de délai demandée. La Propriétaire a répondu le 8 septembre 2017. Le 20 septembre 2017, le registraire a informé les parties que, étant donné que les parties avaient toutes deux produit des observations écrites et avaient toutes deux sollicité la tenue d'une audience, la question de l'admissibilité de l'affidavit à nouveau souscrit serait tranchée lorsque le registraire rendrait sa décision finale aux termes de l'article 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[12] La Partie requérante cite l'énoncé de pratique du registraire intitulé *Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45* à l'appui de la thèse selon laquelle le registraire n'accordera généralement pas de prolongation de délai pour la production d'une preuve supplémentaire une fois que la partie requérante a produit ses représentations écrites. La Partie requérante soutient en outre que le défaut de la Propriétaire de produire une preuve admissible aurait raisonnablement pu être évité, car [TRADUCTION] « il incombe à la personne qui produit l'affidavit de s'assurer que ce dernier est conforme aux exigences juridiques canadiennes ».

[13] Cependant, la Propriétaire prétend qu'elle a [TRADUCTION] « présumé que la preuve ne serait pas contestée, car l'affidavit a été souscrit correctement conformément aux exigences locales de souscription en vigueur dans le lieu de résidence du déposant ». À cet égard, la Propriétaire soutient que le registraire n'observe pas de façon stricte les règles de pratique de la Cour fédérale concernant l'admissibilité des pièces et qu'il serait inapproprié d'appliquer les normes de la Cour fédérale à cet égard sachant que l'objection aux pièces n'a pas été soulevée en temps opportun. La Propriétaire soutient en outre que, en conformité avec l'objet et la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, il devrait exister un mécanisme lui permettant de corriger une lacune technique dans sa preuve.

[14] En effet, le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d'autres pays du moment qu'ils répondent aux exigences de ce pays [voir *Dubuc c Montana* (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)]. En l'espèce, rien n'indique que l'affidavit Bauer ne répond pas aux exigences de la Caroline du Nord.

[15] De plus, il est bien établi que des lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En particulier, le registraire admet en preuve des pièces qui ne sont pas correctement désignées si ces pièces sont clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir, à titre d'exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. C'est le cas des pièces produites en l'espèce. Le registraire a également statué qu'une désignation incorrecte inscrite sur une pièce ne rend pas nécessairement celle-ci inadmissible si, comme en l'espèce, aucune objection n'a été soulevée lorsque l'affidavit a initialement été produit [voir *Maximilian Fur Co, Inc c Maximillian for Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC)].

[16] À cet égard, les décisions citées par la Partie requérante se distinguent de la présente espèce. Dans *Early Morning Productions*, les documents en question n'avaient pas été joints à un affidavit ou à une déclaration solennelle. Dans *Beiersdorf*, l'objection à l'égard des pièces avait été soulevée peu de temps après la signification de la preuve, mais aucune mesure n'avait été prise pour corriger la lacune.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les pièces jointes à l'affidavit Bauer initial sont admissibles comme preuve dans le cadre de la présente procédure.

[18] De plus, étant donné que la version à nouveau souscrite de l'affidavit Bauer ne contient aucune preuve [TRADUCTION] « supplémentaire », mais vise simplement à corriger une lacune technique dans l'identification des pièces (et à numéroter les pages par souci de commodité), je suis convaincue qu'une prolongation de délai pour produire l'affidavit comme preuve dans la présente procédure conformément à l'article 47(2) de la Loi est justifiée. En outre, compte tenu du moment auquel la Partie requérante a formulé son objection à l'égard des pièces, je suis également convaincue que le retard dans la production de l'affidavit à nouveau souscrit n'était pas raisonnablement évitable. Compte tenu de ce qui précède, la version à nouveau souscrite de l'affidavit Bauer, souscrite le 2 août 2017, est également versée au dossier comme preuve dans la présente procédure.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[19] Dans son affidavit, M. Bauer affirme qu'il est à l'emploi de la Propriétaire en tant qu'avocat-conseil depuis le 9 novembre 2015 et que, en sa qualité d'avocat-conseil, il a accès aux dossiers de la Propriétaire se rapportant à l'entreprise, aux finances et au marketing de cette dernière, [TRADUCTION] « en particulier ceux qui concernent le Canada ». Il ajoute ce qui suit [TRADUCTION] : « On m'a informé et je suis d'avis que les déclarations suivantes [faites dans l'affidavit] concernant les ventes, la promotion et le marketing des produits/services figurant dans l'enregistrement qui arborent la marque sont véridiques et exactes et que, d'après l'enquête qu'a menée la Propriétaire, je suis autorisé à faire cette déclaration en son nom. » M. Bauer ne prétend pas avoir une connaissance personnelle des faits; cependant, l'allégation qui précède semblerait indiquer que les renseignements qu'il tient pour véridiques reposent sur les dossiers de la Propriétaire se rapportant à l'entreprise, aux finances et au marketing de cette dernière.

[20] M. Bauer allègue que la Marque a été employée et présentée par la Propriétaire dans [TRADUCTION] « l'annonce/exécution » des Services visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, il affirme que la Marque est employée sous licence par des [TRADUCTION] « des sociétés qui fabriquent les produits énoncés au paragraphe 2 ci-dessous et y apposent la Marque ou qui présentent la marque pendant l'exécution des services ». Étant donné qu'au

paragraphe 2, [TRADUCTION] « les Produits/Services » sont décrits comme [TRADUCTION] « [l'i]nallation de fenêtres en vinyle pour la rénovation et les constructions neuves », mon interprétation de sa déclaration dans ce contexte est que la Marque est apposée sur des [TRADUCTION] « fenêtres en vinyle pour la rénovation et les constructions neuves » et qu'elle est par ailleurs présentée dans l'exécution des services, qui comprennent l'installation de ces fenêtres. M. Bauer confirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « régleme et surveille le contrôle de la qualité de [ces] produits/services » et « l'emploi de la Marque apposée sur les produits/présentée dans l'exécution des services », et que la Propriétaire [TRADUCTION] « l'a fait de façon continue depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 au Canada ».

[21] M. Bauer précise que la Marque est employée au Canada par la Propriétaire dans le cadre d'une licence octroyée à Window World, Inc. ainsi qu'à ses franchisés autorisés, qui emploient la Marque en vertu de sous-licences octroyées par Window World, Inc. Il décrit cet arrangement comme [TRADUCTION] « le plus important système de franchise de rénovation résidentielle en Amérique du Nord ». Il décrit [TRADUCTION] “[l]a pratique normale du commerce des Produits/Services » comme consistant à annoncer ces derniers au Canada par l'intermédiaire de divers médias, dont la télévision, les publications imprimées et Internet, ce dont s'est chargée la Propriétaire de façon continue depuis octobre 2012, et à fournir les services à ses clients, ce qui incombe aux équipes des ventes de chacun des établissements sous licence. Il allègue que la Propriétaire [TRADUCTION] « avait la volonté et la capacité d'exécuter les services au Canada pendant la Période pertinente et continue d'avoir cette volonté et cette capacité ».

[22] M. Bauer ne fournit aucun renseignement sur la manière dont sont exécutés les services ou sur la manière dont les clients au Canada pourraient recevoir les services par l'entremise des équipes des ventes sous licence. Cependant, il atteste que la Propriétaire, elle-même et par l'entremise de ses licenciés autorisés, a engagé des dépenses de plus de 4 millions de dollars en publicité pendant la période pertinente, cette publicité étant [TRADUCTION] « accessible aux Canadiens et vue par des Canadiens ».

[23] Plus précisément, M. Bauer affirme que les [TRADUCTION] Produits/Services » ont fait l'objet d'une promotion au Canada pendant la période pertinente dans des publicités télévisées diffusées sur les chaînes NBC, CBS, ABC et Fox qui, affirme-t-il, sont visionnées dans tout

l'Ontario. Il fournit, comme pièces A et B jointes à son affidavit, des spécimens de ces publicités télévisées et des photographies [TRADUCTION] « des Produits arborant la Marque offerts en vente pendant la période pertinente ».

[24] La pièce A contient deux copies d'écran présentant un homme montrant une fenêtre. Un logo comprenant le mot « Window » [fenêtre] positionné au-dessus du mot « World » [monde] — lesquels sont tous deux précédés d'un même grand W leur servant de première lettre — ainsi que des dessins au trait représentant des fenêtres et un slogan (le Logo Window World), est présenté au bas des écrans et sur le devant de la chemise de l'homme. Le pied de page présenté au bas des écrans fournit des numéros de téléphone et des adresses de site Web pour « BUFFALO » (au *WindowWorldofBuffalo.com*) et « JAMESTOWN » (au *WindowWorldofJamestown.com*). Le premier écran présente également un sous-titre indiquant « WINDOW WORLD: \$299 PER WINDOW INSTALLED » [WINDOW WORLD : 299 \$ la fenêtre installée].

[25] La pièce B contient deux photographies. La première présente une fenêtre portant une étiquette arborant le Logo Window World dans la vitre supérieure. La deuxième présente un homme manipulant une fenêtre emballée arborant la Marque, à la fois en tant que marque nominale et dans le Logo Window World. Un grand Logo Window World est également présenté au dos de la chemise de l'homme.

[26] M. Bauer affirme en outre que les [TRADUCTION] « Produits/Services » ont fait l'objet d'une promotion au Canada pendant la période pertinente dans des publicités imprimées publiées dans le magazine *Good Housekeeping* qui, affirme-t-il, est diffusé et vendu dans tout le Canada. Il joint comme pièce C à son affidavit un spécimen de ces publicités datant de la période pertinente. La publicité de 21 pages fait la promotion des avantages des fenêtres en vinyle ainsi que de plusieurs autres caractéristiques de divers styles de fenêtres Window World. La Marque et le Logo Window World sont présentés dans l'ensemble de la publicité. Je souligne que la publicité indique que Window World est [TRADUCTION] « la plus importante entreprise de fenêtres pour la rénovation et la transformation extérieure en Amérique » et compte sur un [TRADUCTION] « réseau national de plus de 200 établissements », et qu'elle présente également

deux cartes des États-Unis. Cependant, il semble n'y avoir aucune mention des fenêtres pour les [TRADUCTION] « constructions neuves » ou du Canada dans la publicité.

[27] De plus, M. Bauer affirme que les [TRADUCTION] « Produits/Services » ont fait l'objet d'une promotion au Canada pendant la période pertinente dans des publicités diffusées sur Internet au *www.windowworld.com*. Il fournit, comme pièce D jointe à son affidavit, des copies d'écran actuelles qui, affirme-t-il, [TRADUCTION] « proviennent du site Web de Window World, Inc. qui présente les Produits arborant la Marque en vente/Services offerts ». Il atteste que les mêmes publicités ou des publicités semblables arborant la Marque ont figuré sur [TRADUCTION] « les sites Web respectifs » au Canada pendant la période pertinente.

[28] Dans les faits, la pièce D contient une copie d'écran de chacun des quatre sites Web suivants : *www.windowworld.com*, *www.windowworldofbuffalo.com*, *www.windowworldvermont.com* et *www.windowworldpugetsound.com*. Chacune des pages Web produites en pièce présente le Logo Window World et invite les visiteurs à demander une estimation gratuite. Sur la page Web de Puget Sound, [TRADUCTION] « l'installation par temps froid », en particulier, est mise en valeur.

[29] Je souligne que la page Web se rapportant à Window World de Buffalo annonce des portes et des fenêtres [TRADUCTION] « installées de manière professionnelle par des experts de l'industrie » sous le titre « Replacement Windows & Doors Buffalo NY » [portes et fenêtres pour la rénovation, Buffalo, New York]. La page comprend également un numéro de téléphone et un formulaire à remplir pour planifier une « Free In-Home Estimate » [estimation gratuite à domicile] (les champs du formulaire ne sont pas tous lisibles dans l'imprimé produit en pièce).

[30] Le texte de la page Web comprend également le paragraphe suivant :

We also offer do-it-yourself fixes to common problems relating to windows in your home. To set up your free no obligation in-home demonstration contact us today through our demo request form. [Nous proposons aussi des réparations à faire soi-même pour résoudre des problèmes courants liés aux fenêtres de votre maison. Pour planifier votre démonstration à domicile gratuite et sans obligation, communiquez avec nous dès aujourd'hui au moyen de notre formulaire de demande de démonstration].

[31] En ce qui concerne les lieux où les services annoncés sont offerts, le texte de la page indique ce qui suit : « We serve Buffalo Niagara Falls Erie Genesee Livingston Monroe Orleans



Ontario Niagara Wayne Wyoming with » [Nous desservons Buffalo Niagara Falls Erie Genesee Livingston Monroe Orleans Ontario Niagara Wayne Wyoming et] [le reste du texte n'est pas inclus]. En l'absence de toute mention spécifique du Canada dans cette page Web (ou ailleurs dans les publicités produites en pièce), on ne sait pas clairement si la mention de lieux comme Niagara Falls, Erie, Orleans, Ontario et Niagara se rapporte à des lieux situés au Canada ou dans l'État de New York. M. Bauer ne fournit aucun renseignement pour permettre d'interpréter cet énoncé.

[32] Je souligne également que la page Web de Window World accessible au *www.windowworld.com* comprend un « Store Locator » [outil de localisation de magasins] dans sa barre latérale; cependant, M. Bauer ne fournit aucun détail concernant cette fonctionnalité.

[33] Un rapport statistique de Google pour le site *www.windowworld.com* est inclus comme page finale dans la pièce D. Le rapport est réparti par province canadienne et présente plus de 19 000 « Sessions » — que M. Bauer appelle des [TRADUCTION] « pages vues » — dans tout le Canada pendant la durée de la période pertinente. Les trois dernières colonnes de statistiques sont présentées sous le titre « Conversions Goal 1: Demo Sign Up » [Conversions Objectif 1 : Inscription à une démonstration] et sont intitulées respectivement « Demo Sign Up (Goal 1 Conversion Rate) » [Inscription à une démonstration (Taux de conversion pour l'objectif 1)], « Demo Sign Up (Goal 1 Completions) » [Inscription à une démonstration (Démonstrations achevées pour l'objectif 1)] et « Demo Sign Up (Goal 1 Value) » [Inscription à une démonstration (Valeur pour l'objectif 1)]. Les chiffres les plus élevés dans ces colonnes sont présentés dans la rangée de l'Ontario, qui présente 21 « Completions » [démonstrations achevées], pour une « Value » [valeur] correspondante de [TRADUCTION] « 35 100,00 \$ » pendant la durée de la période pertinente.

[34] Enfin, M. Bauer affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « a conclu un contrat avec Renoworks Software, située en Alberta, au Canada, pour la conception et la maintenance de son configurateur ». Cependant, il ne fournit aucun détail explicatif en ce qui concerne cette affirmation, qui ne semble pas à première vue se rapporter à l'annonce ou à l'exécution des Services visés par l'enregistrement au Canada.

## ANALYSE

[35] D'entrée de jeu, je souligne que les représentations écrites de la Partie requérante comprennent des observations mettant en doute la connaissance qu'a M. Bauer des activités exercées par la Propriétaire pendant la période pertinente. La Partie requérante soutient que, dans le cas d'un déposant qui exerce les fonctions d'avocat-conseil depuis à peine un an, il [TRADUCTION] « faut se demander comment [ce dernier] pourrait être considéré comme la personne la mieux informée dans les circonstances ».

[36] Cependant, la Propriétaire soutient que M. Bauer est bien informé puisqu'il a accès aux dossiers de la Propriétaire et qu'il les a examinés, et qu'on peut même [TRADUCTION] « présumer » qu'il a une certaine connaissance personnelle des faits. La Propriétaire soutient que M. Bauer, en tant qu'avocat-conseil, exerçait [TRADUCTION] « des fonctions importantes et à haute responsabilité » auprès de la Propriétaire, en tant que [TRADUCTION] « conseiller juridique le plus haut placé, en charge de pratiquement toutes les affaires juridiques » et qu'il avait par conséquent [TRADUCTION] « un accès direct aux conseils de gestion et de supervision de l'entreprise ».

[37] En effet, j'admets qu'un [TRADUCTION] « avocat-conseil » aurait généralement connaissance de la propriété intellectuelle et des ententes contractuelles connexes de l'entreprise, y compris concernant l'emploi des marques de commerce et l'octroi de licences à leur égard. De plus, bien que M. Bauer ne prétend pas avoir une connaissance personnelle des faits en l'espèce, il n'y a aucune raison de douter que les renseignements qu'il tient pour véridiques, d'après les dossiers de l'entreprise, s'étendent à la période pertinente. En conséquence, aux fins de la présente procédure, je suis disposée à admettre d'emblée les déclarations de fait de M. Bauer.

[38] Par ailleurs, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire est vague, imprécise et insuffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce au Canada aux termes de l'article 45 de la Loi. En particulier, la Partie requérante soutient que la preuve est vague et imprécise en ce qui concerne la pratique normale du commerce et les accords de licence de la Propriétaire. La Partie requérante soutient en outre que les publicités produites en pièce ne sont pas clairement liées aux Services visés par l'enregistrement ou au Canada et que [TRADUCTION] « aucun fait n'est fourni pour démontrer que la Propriétaire avait véritablement la volonté et la

capacité d'exécuter les services au Canada pendant la Période pertinente ». En guise de conclusion, la Partie requérante présente des observations selon lesquelles le maintien de l'enregistrement ouvrirait toutes grandes les portes à des entreprises américaines souhaitant maintenir des enregistrements canadiens de marques de commerce qui pourraient ne jamais être employées au pays, [TRADUCTION] « du moment que le propriétaire peut affirmer qu'il a la volonté et la capacité d'exécuter les services au Canada », ce qui, selon l'observation de la Partie requérante, n'est [TRADUCTION] « clairement pas l'intention qu'avaient les rédacteurs de notre législation ».

[39] La Propriétaire, pour sa part, soutient que le fardeau dont doit s'acquitter un propriétaire inscrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 n'est pas exigeant : le propriétaire inscrit doit seulement fournir [TRADUCTION] « une certaine preuve de l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec ses services au moyen d'une description factuelle de l'emploi de la marque de commerce de manière à démontrer que les exigences relatives à l'emploi énoncées à l'Article 4 sont satisfaites ». À cet égard, la Propriétaire souligne que le registraire peut tirer des inférences raisonnables des faits présentés dans l'affidavit (citant *Spirits International c BCF SENCLR*, 2012 CAF 131, 101 CPR (4th) 413). En ce qui concerne les ambiguïtés et le manque de clarté relevés par la Partie requérante dans l'affidavit, la Propriétaire soutient que ces objections équivalent à [TRADUCTION] « une analyse linguistique très technique qui empêche de comprendre le fond des paroles de M. Bauer » et que l'affidavit Bauer devrait plutôt [TRADUCTION] « être interprété dans son contexte et selon ce qu'il dit réellement ». La Propriétaire soutient en outre que l'argument de principe de la Partie requérante concernant le fait d'ouvrir toutes grandes les portes n'est pas pertinent.

[40] En effet, la seule question à trancher dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est celle de savoir si la preuve produite satisfait aux exigences des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* [voir *Cinnabon, Inc c Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF); et *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428]. De plus, la preuve du propriétaire doit être considérée dans son ensemble et les pièces doivent être interprétées conjointement avec les déclarations faites dans l'affidavit ou la déclaration solennelle [voir, à titre d'exemple, *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[41] Néanmoins, le propriétaire ne doit pas simplement alléguer, mais véritablement *établir* l'emploi de la marque de commerce au Canada [TRADUCTION] « en décrivant les faits qui permettront au registraire ou à la Cour de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4 » [voir *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, 56 CPR (4th) 401, au paragraphe 18].

[42] En particulier, lorsqu'il s'agit de services, la preuve doit établir que la marque de commerce a été montrée dans l'exécution ou l'annonce des services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. En ce qui concerne l'annonce, la preuve doit également établir que le propriétaire offrait et était prêt à exécuter les services annoncés au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

### **La pratique normale du commerce de la Propriétaire et l'octroi de licences**

[43] La Partie requérante soutient qu'un propriétaire inscrit doit [TRADUCTION] « établir clairement et sans équivoque (et non alléguer) que la marque de commerce a été employée dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente et que ledit emploi s'appliquait au profit de l'inscrivant ». La Partie requérante fait valoir que la preuve de M. Bauer a une portée excessive et est ambiguë à cet égard : en particulier, sa déclaration selon laquelle les clients [TRADUCTION] « reçoivent les services » par l'entremise d'une équipe des ventes exerçant ses activités à partir de chacun des [TRADUCTION] « établissements sous licence » ne précise pas où et comment des services d'installation sont normalement exécutés, et ses mentions de la présentation de la Marque par des licenciés en liaison avec des produits [TRADUCTION] « ou » des services ne précisent pas quelles parties en particulier avaient la volonté et la capacité d'exécuter des services d'installation au Canada pendant la période pertinente. La Partie requérante soutient en outre que les déclarations de M. Bauer ne sont pas étayées par la preuve d'un accord de licence en bonne et due forme.

[44] Je soulignerais en premier lieu que la « pratique normale du commerce » est un concept qui s'applique à l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il ne s'agit pas à strictement parler d'un élément requis en ce qui concerne l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services au sens de

l'article 4(2). Quoi qu'il en soit, j'admets que les services d'installation de la Propriétaire sont exécutés dans la pratique normale du commerce et par des licenciés autorisés.

[45] À cet égard, selon une interprétation raisonnable de l'affidavit dans son ensemble, l'allégation de M. Bauer est que la Marque est employée sous licence par des fabricants de fenêtres en vinyle pour la rénovation et les constructions neuves et par des franchisés qui vendent ces fenêtres et, au moins dans certains cas, offrent également d'installer les fenêtres vendues. Il indique plus précisément que la Propriétaire autorise Window World, Inc. à employer la Marque sous licence et que cette dernière octroie à son tour des sous-licences à ses franchisés exerçant leurs activités à divers établissements. Les déclarations de M. Bauer sont corroborées par des exemples de publicités annonçant la vente et l'installation de fenêtres par ce qui semble être des franchisés exerçant leurs activités à Buffalo, à Jamestown et à Puget Sound. M. Bauer confirme que ces publicités ou des publicités semblables datent de la période pertinente.

[46] En outre, comme l'a souligné la Propriétaire, il n'est pas nécessaire de produire un accord de licence écrit pour établir l'emploi sous licence d'une marque de commerce [voir *Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, une déclaration claire attestant que le propriétaire inscrit exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus ou des services fournis sous licence est suffisante, tel qu'établi dans *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248. En l'espèce, M. Bauer atteste clairement que le contrôle exercé sur la qualité des services offerts sous licence est réglementé et surveillé par la Propriétaire. En conséquence, je suis convaincue que tout emploi de la Marque en liaison avec les Services visés par l'enregistrement par Window World, Inc. ou ses franchisés autorisés s'applique au profit de la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi.

### **Présentation de la Marque et disponibilité des Services visés par l'enregistrement au Canada**

[47] La Partie requérante soutient en outre que les publicités produites en pièce ne sont pas clairement liées aux Services visés par l'enregistrement ou au Canada. À titre d'exemple, la Partie requérante soutient que les statistiques de Google produites en pièce n'indiquent pas quels renseignements étaient présentés dans les pages Web réellement consultées au Canada et, en

particulier, si ces renseignements se rapportaient aux Services visés par l'enregistrement. Selon l'observation de la Partie requérante, les publicités concernant des produits offerts en vente, par opposition à des services d'installation, ne sont pas pertinentes en l'espèce. La Partie requérante soutient également qu'il n'y a aucune preuve que les publicités télévisées produites en pièce ont été diffusées ou visionnées au Canada, ou que le magazine *Good Housekeeping* est distribué au Canada.

[48] La Propriétaire, pour sa part, soutient que les déclarations de M. Bauer à cet égard sont claires et suffisantes et que la preuve supplémentaire que réclame la Partie requérante dépasse la portée de la procédure prévue à l'article 45.

[49] En effet, M. Bauer décrit la publicité faite par la Propriétaire [TRADUCTION] « elle-même et par l'entremise de ses licenciés autorisés » pendant la période pertinente, indiquant précisément que les publicités télévisées produites en pièce ont été diffusées sur des chaînes « visionnées dans tout l'Ontario »; que la publicité du magazine produite en pièce a été publiée dans une publication [TRADUCTION] « distribuée et vendue dans tout le Canada »; et que les publicités sur Internet produites en pièce sont les mêmes ou sont semblables aux publicités qui [TRADUCTION] « ont figuré sur les sites Web respectifs ... au Canada ». M. Bauer a confirmé qu'il a accès aux [TRADUCTION] « dossiers de marketing » de la Propriétaire et qu'il est informé que les déclarations faites dans son affidavit concernant la promotion et le marketing sont [TRADUCTION] « véridiques et exactes », et j'estime que rien dans la preuve n'est incompatible avec ces déclarations. En conséquence, je suis disposée à admettre d'emblée les déclarations de M. Bauer concernant la diffusion des publicités produites en pièce. En outre, bien que la preuve concernant la consultation réelle soit moins claire, les statistiques de Google semblent démontrer au moins une certaine interaction entre des Canadiens et les publicités de la Propriétaire diffusées sur Internet.

[50] Cependant, comme je l'ai souligné ci-dessus, lorsqu'il s'agit de services, l'annonce à elle seule n'est pas suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce; les services doivent, à tout le moins, être offerts et pouvoir être exécutés au Canada au moment de l'annonce [Wenward, *supra*]. La principale question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la preuve

démontre que des services d'installation ont réellement été exécutés ou pouvaient être exécutés au Canada pendant la période pertinente.

[51] En ce qui concerne l'exécution réelle, la Propriétaire soutient que les statistiques de Google produites en pièce D font état de ventes faites au Canada pendant la période pertinente en Ontario, en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique, la valeur des ventes étant indiquée dans la colonne « Demo Sign Up (Goal 1 Value) » [Inscription à une démonstration (Valeur pour l'objectif 1)].

[52] Cependant, le titre de cette colonne semble incompatible avec l'interprétation de la Propriétaire. À mon avis, le titre « Demo Sign Up » [Inscription à une démonstration] donne à penser que les statistiques en question ne se rapportent pas à des ventes réelles, mais plutôt à une fonctionnalité du site Web *www.windowworld.com* permettant aux visiteurs de s'inscrire pour avoir une démonstration. En effet, alors que la copie d'écran tirée du site *www.windowworldofbuffalo.com* invite les visiteurs à planifier une [TRADUCTION] « démonstration à domicile » gratuite au moyen d'un [TRADUCTION] « formulaire de demande de démonstration », aucune des copies d'écran produites en pièce ne présente un moyen pour acheter des fenêtres en ligne ou commander leur installation en ligne.

[53] De plus, l'invitation sur le site *www.windowworldofbuffalo.com* à s'inscrire pour avoir une démonstration à domicile gratuite est lancée immédiatement après l'offre de [TRADUCTION] « réparations à faire soi-même », ce qui donne à penser que l'expression « Demo Sign Up » [Inscription à une démonstration] pourrait se rapporter uniquement à des démonstrations de travaux que les clients peuvent exécuter eux-mêmes. Si l'inscription à une démonstration équivaut à l'annonce de l'installation d'une fenêtre, ou peut donner lieu à l'installation d'une fenêtre, par un des franchisés autorisés, l'affidavit Bauer ne l'indique pas.

[54] Je soulignerais également qu'on ne sait pas clairement si une [TRADUCTION] « inscription à une démonstration » provenant du Canada supposerait nécessairement des services à exécuter au Canada, par opposition à des services devant être exécutés sur des propriétés que des Canadiens détiennent aux États-Unis. À cet égard, la Cour fédérale a souligné, dans *Unicast S.A. c. South Asian Broadcasting Corp.*, 2014 CF 295, 122 CPR (4th) 409, au paragraphe 46, qu'il existe [TRADUCTION] « une importante distinction entre des services exécutés au Canada et des

services exécutés à l'extérieur du Canada, peut-être pour des Canadiens ». Cette décision a été citée par la Cour fédérale dans *Supershuttle International, Inc c Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, 2015 CarswellNat 8336, au paragraphe 40, à l'appui de la thèse selon laquelle [TRADUCTION] « le fait que des personnes voient une marque de commerce sur un écran d'ordinateur au Canada » n'est à lui seul pas suffisant pour établir l'emploi; [TRADUCTION] « il n'en demeure pas moins que les [services liés à la Marque] doivent être exécutés au Canada ».

[55] En conséquence, en l'absence d'explication de la part de M. Bauer concernant la signification des chiffres liés à la [TRADUCTION] « valeur » pour [TRADUCTION] « l'inscription à une démonstration » dans les statistiques de Google produites en pièce, la conclusion que Window World, Inc. ou un franchisé autorisé a installé des fenêtres au Canada pendant la période pertinente relèverait de la spéculation.

[56] J'attire également l'attention sur la déclaration de M. Bauer selon laquelle la Propriétaire réglemente et surveille [TRADUCTION] « le contrôle de la qualité des produits/services [visés par l'enregistrement] » et « l'emploi de la Marque apposée sur les produits/présentée dans l'exécution des services », et qu'elle [TRADUCTION] « l'a fait de façon continue depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 au Canada ». Cependant, étant donné que cette déclaration se rapporte aussi à des produits, et semblerait viser les États-Unis aussi bien que le Canada, il ne s'agit pas d'une allégation claire selon laquelle les Services visés par l'enregistrement ont nécessairement été exécutés au Canada pendant la période pertinente. En l'absence de preuve en ce qui concerne la nature ou l'ampleur de la réglementation et de la surveillance de la Propriétaire au Canada, je ne suis pas disposée à admettre que la déclaration susmentionnée de M. Bauer constitue une preuve que la Propriétaire a exécuté les Services visés par l'enregistrement au Canada.

[57] En ce qui concerne *la disponibilité* des Services visés par l'enregistrement au Canada, M. Bauer allègue que la Propriétaire [TRADUCTION] « avait la volonté et la capacité d'exécuter les services au Canada pendant la Période pertinente et continue d'avoir cette volonté et cette capacité ».

[58] Cependant, il est bien établi en droit que de simples allégations d'emploi — par opposition à des allégations de fait établissant l'emploi — ne sont pas suffisantes pour établir



l'emploi d'une marque de commerce conformément à l'article 45 de la Loi [en ce qui a trait à la distinction, voir *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. Comme je l'ai souligné ci-dessus, un propriétaire doit *établir*, et non simplement alléguer, qu'il était prêt à exécuter les services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, le registraire doit pouvoir [TRADUCTION] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour s'assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor, supra*, au paragraphe 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47, 72 CPR (4th) 176].

[59] En l'espèce, j'estime que la preuve ne présente pas des faits suffisants pour me permettre de conclure que l'installation de fenêtres en vinyle soit pour la rénovation soit pour les constructions neuves pouvait être exécutée au Canada pendant la période pertinente. Bien que M. Bauer affirme de façon générale que la Propriétaire avait [TRADUCTION] « la volonté et la capacité » d'exécuter les services au Canada et a [TRADUCTION] « employé » la Marque au Canada par l'intermédiaire de Window World, Inc. et de ses franchisés, la preuve fournie à l'appui n'établit pas l'offre de l'installation de fenêtres au Canada ou que la Propriétaire était prête à offrir ces services au Canada.

[60] D'abord, les publicités produites en pièce comportent différentes mentions des États-Unis, mais aucune mention claire du Canada. En effet, le fait que l'article du magazine *Good Housekeeping* produit en pièce mentionne que Window World est la plus importante entreprise de fenêtres pour la rénovation et la transformation extérieure [TRADUCTION] « en Amérique » et fasse référence à un réseau [TRADUCTION] « national » de plus de 200 établissements donne à penser que l'entreprise exerce ses activités aux États-Unis et ne constitue pas une preuve que des clients au Canada sont ciblés, bien que certaines des publicités de la Propriétaire puissent rejoindre le Canada. Bien que la Propriétaire soutienne dans ses représentations écrites que la Propriétaire [TRADUCTION] « a dans les faits dépensé beaucoup d'argent en publicité pour pénétrer le marché canadien », M. Bauer affirme simplement que la publicité de la Propriétaire pendant la période pertinente était [TRADUCTION] « accessible aux Canadiens et vue par des Canadiens »; rien n'indique que cette publicité visait dans les faits le Canada.

[61] En ce qui concerne les emplacements énumérés dans la page Web *www.windowworldofbuffalo.com*, comme je l'ai mentionné ci-dessus, si l'un quelconque des noms de lieux comme Niagara Falls, Erie, Orleans, Ontario ou Niagara devait se rapporter à des emplacements situés en Ontario plutôt qu'aux États-Unis, rien ne l'indique dans les copies d'écran produites en pièce; M. Bauer ne confirme pas non plus que ce franchisé était prêt à exécuter les Services visés par l'enregistrement au Canada. De plus, bien que les statistiques de Google produites en pièce pour le site *www.windowworld.com* sembleraient donner à penser que des Canadiens se sont inscrits pour avoir des démonstrations en ligne, on ne sait pas clairement si les démonstrations elles-mêmes ont eu lieu (ou auraient pu avoir lieu) au Canada et, plus important encore, si les franchisés offrant ces démonstrations étaient prêts à fournir les Services visés par l'enregistrement au Canada.

[62] En effet, en l'absence d'autres détails concernant [TRADUCTION] « la volonté et la capacité » de la Propriétaire d'exécuter les Services visés par l'enregistrement au Canada, on ne sait même pas clairement si les *franchisés* étaient prêts à installer des fenêtres au Canada pendant la période pertinente ou si la Propriétaire était simplement prête à octroyer des franchises pour le Canada pendant cette période.

[63] Il aurait dû être simple pour M. Bauer de confirmer, par exemple, les noms de franchisés quelconques prêts à installer des fenêtres en vinyle pour la rénovation ou les constructions neuves au Canada. Pourtant, l'affidavit ne fournit aucun renseignement à cet égard, ni aucun détail quant à la manière dont les installations au Canada pourraient être organisées ou serait finalement exécutées. Contrairement à sa preuve en ce qui concerne la publicité, la déclaration de M. Bauer concernant les [TRADUCTION] « services offerts » aux clients par l'entremise d'une équipe des ventes ne fournit aucune précision en ce qui concerne le Canada ou tout autre lieu. En l'absence d'autres détails ou d'éléments de preuve à l'appui, le fait de tirer des conclusions en ce qui concerne l'offre des Services visés par l'enregistrement au Canada relèverait de la spéculation.

[64] Dans les circonstances, les déclarations générales de M. Bauer en ce qui concerne [TRADUCTION] « la volonté et la capacité » de la Propriétaire d'exécuter les Services visés par l'enregistrement au Canada et la Marque ayant été [TRADUCTION] « employée » au Canada

équivalent à de simples allégations d'emploi, plutôt qu'à des allégations de fait établissant l'emploi.

#### DÉCISION

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

[66] 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Oksana Osadchuk  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Marie-Pierre Héту, 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**

Finlayson & Singlehurst

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE