



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

Référence : 2019 COMC 56

Date de la décision : 2019-06-13

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Cory J. Furman

Partie requérante

et

Vinland Homes, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC874,373 pour la marque de
commerce Vinland Homes**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 25 avril 2017, à la demande de Cory J. Furman (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 Vinland Homes, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC874,373 de la marque de commerce Vinland Homes (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants
[TRADUCTION] :

PRODUITS

Publications imprimées dans les domaines de la construction de maisons neuves, de l’aménagement de terrains et de l’aménagement intérieur; articles promotionnels,

nommément chapeaux, grandes tasses, calendriers, aimants pour réfrigérateurs et tee-shirts.

SERVICES

Services de construction d'immeubles et de maisons; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; services de conception dans les domaines de l'aménagement paysager et de la construction de maisons neuves; exploitation d'un site Web dans le domaine de la construction et de la réparation de maisons.

[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 25 avril 2014 au 25 avril 2017.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l'article 4 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.

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 cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} 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 et des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] S'agissant de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre les services et est prêt à les exécuter au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] Le 12 octobre 2017, la Propriétaire a produit l'affidavit de Terry Hussey, le président, directeur général et unique administrateur de la Propriétaire, souscrit le 4 octobre 2017 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

[8] Je souligne que la correspondance de la Propriétaire datée du 12 octobre 2017 indiquait qu'Erin E. Best de Stewart McKelvey avait été retenue à titre d'agente de la Propriétaire au dossier. Ce changement n'a pas été inscrit à ce moment-là par inadvertance de la part du registraire. En conséquence, la correspondance du registraire datée du 19 octobre 2017 et du 20 mars 2018 sollicitant les représentations écrites de la Partie requérante et de la Propriétaire, respectivement, a été envoyée à la Propriétaire et à la Partie requérante, mais non à l'agente de la Propriétaire au dossier. Le registraire a depuis inscrit l'agente de la Propriétaire au dossier.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] D'entrée de jeu, M. Hussey affirme que la Propriétaire n'a pas l'intention de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits : Articles promotionnels, notamment chapeaux, grandes tasses, calendriers, aimants pour réfrigérateurs et tee-shirts.

Services : Exploitation d'un site Web dans le domaine de la construction et de la réparation de maisons.

[10] M. Hussey désigne collectivement les autres produits et services les [TRADUCTION] « Produits et services en cause ». Il affirme que, depuis janvier 2012, la Marque a été employée de façon continue en liaison avec les Produits et services en cause, [TRADUCTION] « lesquels sont

au cœur des activités de Vinland Homes en tant qu'entreprise de service d'aménagement de terrains, d'aménagement paysager, d'aménagement intérieur et de construction de maisons qui, pendant toute la durée de la Période pertinente, et jusqu'à aujourd'hui, a offert tous les Produits et services en cause ». Il affirme que la Marque est employée sous la forme d'un logo, illustré ci-dessous :



[11] M. Hussey joint à l'appui les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : les détails liés à la Marque tirés des dossiers en ligne de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, confirmant que la Marque a été enregistrée le 28 mars 2014.
- Pièce B : un imprimé tiré du registre des entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador indiquant que la Propriétaire a été constituée en société le 1^{er} février 2012 et qu'elle est en règle.
- Pièce C : une facture datée du 20 janvier 2012 se rapportant à la conception du logo Vinland Homes.
- Pièce D : une copie d'une carte professionnelle de la Propriétaire, indiquant le poste et les coordonnées de M. Hussey. Le logo Vinland Homes figure bien en vue des deux côtés de la carte. M. Hussey atteste que ces cartes professionnelles ont été [TRADUCTION] « abondamment distribuées » par lui-même et d'autres employés de la Propriétaire et de sa société sœur, Vigilant Management Inc., [TRADUCTION] « en lien avec » les Produits et services en cause. Aucun renseignement concernant des produits ou des services spécifiques offerts par la Propriétaire ne figure sur les cartes.

- Pièces E à H : des copies de permis provinciaux autorisant la Propriétaire à exercer la profession d'ingénieur à Terre-Neuve-et-Labrador en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017, respectivement. M. Hussey affirme que ces permis étaient exposés bien en vue dans les bureaux de la Propriétaire et qu'ils ont été portés à la connaissance des clients existants et potentiels au cours des années correspondantes. Je souligne chaque certificat ne comporte qu'une seule mention de « Vinland Homes » : dans la pièce E, cette mention se trouve dans l'adresse postale de la Propriétaire, et dans les pièces F, G et H, dans l'énoncé « This is to certify that Vinland Homes Inc. is authorized to practice Professional Engineering in the Province of Newfoundland and Labrador » [La présente atteste que Vinland Homes Inc. est autorisée à exercer la profession d'ingénieur dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador].
- Pièce I : une facture de GoDaddy Domains Canada, Inc., datée du 18 janvier 2012, se rapportant à l'achat du nom de domaine *www.vinlandhomes.ca*. M. Hussey affirme que la Propriétaire détient encore ce nom de domaine, mais qu'elle a cessé d'exploiter un site Web à cette adresse le 3 juillet 2015.
- Pièce J : des dessins de projet caviardés qui semblent correspondre à des plans pour la construction d'immeubles. Le logo Vinland Homes figure sur le côté de chaque dessin. M. Hussey affirme que ces derniers sont représentatifs des dessins de projet conçus pendant la période pertinente et que [TRADUCTION] « ces dessins constituent une partie importante des activités de Vinland Homes et sont utilisés en lien avec tous les Produits et services en cause de la conception du projet à la phase de construction ».
- Pièce K : des copies de courriels datés du 3 mars 2012, du 9 novembre 2015, du 6 janvier 2015, du 16 janvier 2015 et du 18 janvier 2016. Dans chaque cas, le destinataire et la plus grande partie du texte sont caviardés. Le logo Vinland Homes figure dans le bloc-signature de chaque courriel.

[12] M. Hussey affirme que la « Requérente » dans la présente procédure est une entité dont le siège est situé en Saskatchewan appelée Vinland Homes Ltd. et qui, affirme-t-il, a sciemment usurpé la Marque et le logo Vinland Homes depuis au moins avril 2015. Il joint comme pièce L une lettre de mise en demeure envoyée à cette entité, datée du 13 avril 2015. Il affirme que le

logo est par la suite disparu du site Web de cette entité, mais qu'il est récemment réapparu, et il joint comme pièce M une capture d'écran de ce site Web. Comme pièce N, il joint une seconde lettre, datée du 4 octobre 2017, informant l'entité que la Propriétaire était prête à intenter une action en justice pour protéger sa propriété intellectuelle.

ANALYSE

[13] À titre préliminaire, je souligne que la preuve de M. Hussey concernant l'identité et les motivations de la Partie requérante ne peut être prise en considération en l'espèce, compte tenu de la portée limitée de la procédure prévue à l'article 45 [*88766 Canada Inc c Mark Michel Enterprises Ltd*, 2011 COMC 252, au para 6; *Norton Rose Fulbright Canada c VSL Canada Ltd*, 2016 COMC 68, au para 30]. Je n'ai par conséquent pas tenu compte des pièces L à N ni des déclarations de M. Hussey à ce sujet. En outre, je souligne que le fait de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Deeth Williams Wall LLP c Overwaitea Food Group Ltd Partnership*, 2013 COMC 124, aux para 12 et 13; *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Little Blackbird, Inc*, 2019 COMC 38, aux para 24 à 26].

Produits

[14] Pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits, un propriétaire doit fournir une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que les produits ont été transférés en liaison avec la marque de commerce au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Bien que cette preuve n'ait pas à prendre une forme spécifique, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Ainsi, une telle preuve prendra souvent la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également se présenter sous la forme de déclarations claires faites sous serment.

[15] En l'espèce, comme je l'ai souligné ci-dessus, M. Hussey a affirmé que la Propriétaire n'a pas l'intention de fournir une preuve d'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « articles promotionnels, notamment chapeaux, grandes tasses, calendriers, aimants pour réfrigérateurs et tee-shirts ». Par conséquent, je dois déterminer si la Propriétaire a fourni une preuve d'emploi en liaison avec les autres produits, soit les [TRADUCTION] « publications imprimées dans les

domaines de la construction de maisons neuves, de l'aménagement de terrains et de l'aménagement intérieur ». Aucun autre renseignement quant au genre de ces produits n'est fourni dans l'affidavit de M. Hussey.

[16] L'affidavit de M. Hussey ne contient aucun élément de preuve établissant que des publications imprimées quelconques ont été transférées dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. En effet, l'affidavit ne contient aucune déclaration claire portant que ces produits ont été vendus pendant la période pertinente; M. Hussey affirme seulement que la Marque a été employée et a fait l'objet d'une promotion [TRADUCTION] « en lien avec les Produits et services en cause » ou que la Propriétaire [TRADUCTION] « a offert tous les Produits et services en cause ». Il n'est pas suffisant que les produits aient simplement été offerts pendant la période pertinente; une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est requise [voir, à titre d'exemple, *Molson Cos c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, aucune preuve de ce genre n'est fournie. De plus, M. Hussey ne fournit aucune preuve concernant la manière dont la Marque était présentée sur, ou en liaison avec, les produits visés par l'enregistrement au moment d'un transfert quelconque pendant la période pertinente. En l'absence d'une telle preuve ou d'une déclaration claire faite sous serment, je ne suis pas en mesure de conclure que, s'il y a eu des transferts, la Marque telle qu'elle est enregistrée était liée aux publications en cause.

[17] Bien que M. Hussey indique que les dessins de projet de la pièce J ont été [TRADUCTION] « utilisés en lien avec tous les Produits et services en cause », les dessins eux-mêmes ne semblent pas correspondre aux produits [TRADUCTION] « publications imprimées » visés par l'enregistrement. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve que de tels dessins ont été vendus ou transférés à des clients dans la pratique normale du commerce.

[18] En l'absence d'une preuve de transferts de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque telle qu'elle est enregistrée ou autrement, je ne suis pas en mesure de conclure que la Propriétaire a établi l'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services

[19] Comme je l'ai indiqué précédemment, selon l'article 4(2) de la Loi, 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. Comme dans le cas des produits examinés ci-dessus, l'affidavit de M. Hussey ne contient aucune description claire d'une situation dans laquelle l'un quelconque des services visés par l'enregistrement a véritablement été exécuté ou annoncé pendant la période pertinente; M. Hussey affirme seulement que la Marque a été employée et a fait l'objet d'une promotion [TRADUCTION] « en lien avec les Produits et services en cause » et que la Propriétaire [TRADUCTION] « a offert tous les Produits et services en cause ». Au mieux, d'après cette dernière déclaration et la description que donne M. Hussey de la Propriétaire en tant [TRADUCTION] « qu'entreprise de service d'aménagement de terrains, d'aménagement paysager, d'aménagement intérieur et de construction de maisons », je pourrais inférer que la Propriétaire offrait et était prête à exécuter les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, à l'exception de [TRADUCTION] « l'exploitation d'un site Web dans le domaine de la construction et de la réparation de maisons », service à l'égard duquel M. Hussey a affirmé avoir l'intention de ne fournir aucune preuve.

[20] Cependant, même si j'inférais que chacun des services a été offert pendant la période pertinente, il n'y a aucune preuve quant à la manière dont la Marque aurait été montrée dans l'exécution ou l'annonce de l'un quelconque de ces services. Aucun des documents joints à l'affidavit de M. Hussey ne mentionne l'un quelconque des services spécifiques visés par l'enregistrement, et il n'y a aucune indication quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été distribués aux clients existants ou potentiels.

[21] À titre d'exemple, en ce qui concerne les cartes professionnelles jointes comme pièce D, M. Hussey affirme seulement qu'elles ont été [TRADUCTION] « abondamment distribuées » par lui-même et par des membres d'une autre société. Il n'y a aucune preuve qu'elles ont été distribuées à des clients potentiels dans le contexte de l'annonce de l'un quelconque des services visés par l'enregistrement. Je souligne que, dans certaines circonstances, notamment lorsque les cartes professionnelles comportent des indications quant aux services pertinents ou lorsque l'affidavit contient des déclarations claires alléguant l'emploi, les cartes professionnelles peuvent

être considérées comme une preuve de l'annonce des services [voir, à titre d'exemple, 88766 *Canada Inc c RH Lea & Associates Ltd*; 2008 CarswellNat 4513 (COMC); *Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2006 CF 1440]. En l'espèce, cependant, la seule indication que contiennent les cartes professionnelles quant aux services pertinents est le mot « homes » [maisons] présent dans la Marque. Par conséquent, même si j'admettais que les cartes professionnelles ont été employées pour annoncer l'entreprise de la Propriétaire en général, je ne peux pas conclure que la simple présence de ce seul mot sur les cartes professionnelles constitue l'annonce des services spécifiques énoncés dans l'enregistrement [voir *Dentons Canada LLP c Penn West Petroleum Ltd*, 2017 COMC 157, au para 22; *Bijoux Caroline Néron Inc c Nadoiski*, 2013 COMC 2, au para 13].

[22] De façon similaire, M. Hussey affirme que les certificats joints comme pièces E à H étaient exposés les bureaux de la Propriétaire et qu'ils ont été portés à la connaissance des clients existants et potentiels. Même si j'arrivais à la conclusion que ces présentations du nom commercial de la Propriétaire ont constitué un emploi de la Marque, comme dans le cas des cartes professionnelles examinées ci-dessus, ces certificats ne peuvent pas constituer l'annonce de l'un quelconque des services particuliers qui sont visés par l'enregistrement en cause, car ils indiquent seulement que la Propriétaire est autorisée à exercer la profession d'ingénieur civil.

[23] Il est vrai que les dessins de projet joints comme pièce J présentent la Marque mais, pour les raisons énoncées ci-dessus, il n'y a aucune preuve qui me permettrait de conclure que ces dessins ont été distribués à des clients existants ou potentiels.

[24] En ce qui a trait à la preuve en pièce I concernant le nom de domaine de la Propriétaire, le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce aux fins de l'article 4 de la Loi [voir *Sun Media Corp c Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc*, 2011 COMC 15]. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve quant au contenu ou à l'apparence du site Web pendant la période pertinente, la simple existence d'un nom de domaine comprenant la Marque n'est pas suffisante pour établir l'annonce des services spécifiques qui sont visés par l'enregistrement.

[25] Enfin, je souligne que la Marque est présente dans le bloc-signature des courriels en pièce K. Les destinataires et le texte de ces courriels ont été caviardés en entier; en outre, leur

ligne d'objet ne donne pas à penser qu'il s'agit de correspondance avec des clients. Il n'y a aucune preuve quant à savoir si, ou comment, la Propriétaire a employé cette adresse de courriel pour correspondre avec des clients en liaison avec l'exécution ou l'annonce de l'un quelconque des services visés par l'enregistrement.

[26] En résumé, l'affidavit Hussey équivaut à une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement en général, plutôt qu'à des déclarations de fait établissant l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services spécifiques énumérés dans l'enregistrement. En l'absence de renseignements supplémentaires ou d'une preuve à l'appui, je ne suis pas en mesure de conclure que la Marque a été employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de l'un quelconque des services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

[27] En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec l'un quelconque des produits ou des services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[28] 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.

Gregory Melchin
Agent d'audience
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**

AGENT(S) AU DOSSIER

Erin E. Best

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Cory J. Furman

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE