

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2019 COMC 64

Date de la décision : 2019-06-28

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Robinson Sheppard Shapiro
S.E.N.C.R.L./L.L.P.**

Partie requérante

et

Ineat Canada Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC792,177 pour la marque de
commerce SOLUTEO**

Enregistrement

[1] Le 30 mars 2017, à la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (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 Soluteo Inc. (la Propriétaire), qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC 792,177 de la marque de commerce SOLUTEO (la Marque).

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

Logiciels, notamment logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion d’appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, logiciels de configuration et de

gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche (les Produits).

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

[TRADUCTION] :

Services de développement de logiciels; services de programmation informatique; services de développement de logiciels pour téléphones intelligents; élaboration de solutions d'affaires personnalisées et intégration, nommément services de développement de téléphones intelligents et de logiciels, logiciels de télécommunication et logiciels de configuration d'appareils de communication de poche; services de conseil et d'analyse ayant trait aux logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche; conception, mise en œuvre, installation, intégration, maintenance, formation et assistance logicielle, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche; déploiement technique de logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche (les Services).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 30 mars 2014 et le 30 mars 2017. 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 la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

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

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Le propriétaire inscrit doit seulement établir l'emploi *prima facie* au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428, au paragraphe 2].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son président et cofondateur, Sigisbert Ratier, souscrit le 29 juin 2017. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[8] Le 26 avril 2019, le registraire a inscrit Ineat Canada Inc. à titre de propriétaire inscrite de la Marque. Ce changement de titre n'est pas en cause dans la présente procédure.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Ratier affirme que la Propriétaire crée et développe des applications Web et mobiles, aussi bien pour que le grand public qu'à titre de solutions d'entreprise pour la conduite de diverses activités. Il allègue l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services dans la pratique normale du commerce depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 et affirme, en particulier, que les Produits et Services ont été offerts en liaison avec la Marque de façon continue au Canada pendant la période pertinente.

[10] En ce qui concerne les Produits, M. Ratier affirme que, en 2015-2016, la Propriétaire a créé une application mobile baptisée « EN PISTE » pour la Fédération québécoise de ski alpin (Ski Québec). Il affirme que l'application est disponible sur les plateformes iOS et Android et qu'elle est mise à jour conformément au contrat intervenu entre la Propriétaire et Ski Québec. La première partie de la pièce SR-1 jointe à son affidavit est constituée d'un extrait de ce contrat, daté du 17 septembre 2015. Selon cet extrait du contrat, la Propriétaire a pour mandat de concevoir, de développer et de mettre à jour une application mobile — désignée dans le contrat par le terme « *Grand Public Échauffement* » — devant être distribuée dans les magasins d'applications mobiles au nom de Ski Québec et de la Propriétaire. L'extrait indique que Ski Québec doit reconnaître la Propriétaire comme sa commanditaire et présenter la Marque de diverses façons en lien avec les programmes commandités, y compris sur les affiches exposées lors d'événements et en ligne.

[11] Le reste de la pièce SR-1 jointe à l'affidavit de M. Ratier est constituée de pages Web d'iTunes Preview et de Google Play faisant la promotion de l'application « En Piste » en tant qu'outil de maintien et de partage de bonnes pratiques d'échauffement pour les skieurs de tout calibre, qui met en vedette des athlètes de Ski Québec dans une série de vidéos éducatives. Les pages Web indiquent toutes deux que l'application « En Piste » est fournie par la Propriétaire et que sa dernière mise à jour a eu lieu le 20 octobre 2016. La mention de la source « By Soluteo » [par Soluteo] est présentée directement sous le nom « En Piste » au haut de la page d'iTunes Preview, qui indique également que « Soluteo Canada » est le fournisseur et « Soluteo Inc. » le titulaire du droit d'auteur. La Marque est présentée sans la préposition « By » [par] directement sous le nom « En Piste » au haut de la page de Google Play, sur laquelle figure également l'adresse de site Web *soluteo.com* parmi les renseignements relatifs à l'application. Les pages Web contiennent toutes deux des captures d'écran de l'application, mais la Marque n'est pas présente sur les écrans représentés.

[12] L'extrait d'iTunes Preview indique que l'application est offerte gratuitement; aucun prix n'est indiqué dans l'extrait de Google Play. Toutefois, comme pièce SR-5, M. Ratier joint également à son affidavit un rapport de Ski Québec datant de juin 2016 qui présente le rendement du capital investi par la Propriétaire dans la commandite de programmes de ski alpin de compétition. Le rapport contient des images de publicités sur panneaux et sur Internet

arborant la Marque qui ont été affichées par Ski Québec et indique les valeurs en dollars que ces présentations de la Marque ont représentés pour la Propriétaire.

[13] En ce qui concerne les Services, M. Ratier affirme que la Propriétaire emploie la Marque lorsqu'elle répond à des demandes de propositions et qu'elle expose en détail les services qu'elle offre dans les propositions qu'elle présente. Il affirme en outre que la Propriétaire emploie la Marque dans des publicités et des campagnes de promotion réalisées de différentes façons, y compris par l'intermédiaire de commandites, sur Internet, dans les médias sociaux, dans des brochures et lors d'expositions et de foires commerciales. Il joint comme pièces à son affidavit les exemples suivants de propositions, de présentations et d'autres documents de marketing :

- La pièce SR-2 est une présentation d'avril 2015 portant sur une proposition d'application mobile pour les acheteurs de thés, préparée en réponse à une demande de propositions d'un détaillant de thés. Les fonctions de l'application qui sont décrites dans la proposition comprennent une fonction de recherche de produits, une carte de fidélisation par points, des instructions d'infusion, un journal personnel et un créateur de cartes postales. Un logo comprenant la Marque en minuscules avec des rayons entourant la dernière lettre, suivi du symbole ®, est présenté bien en vue sur la page couverture et la dernière page de la présentation ainsi qu'en petits caractères au bas des pages de contenu. Cependant, ni la présentation elle-même ni la brève description qu'en donne M. Ratier n'indique si la présentation a été livrée au Canada.
- La pièce SR-3 contient des extraits d'une présentation de juin 2015 présentant une application mobile pour la gestion des bons de travail développée pour Vidéotron qui, atteste M. Ratier, est une importante société de télécommunication au Canada. Le logo décrit ci-dessus, suivi du symbole ®, est présenté bien en vue sur la page couverture et la dernière page de la présentation ainsi qu'en plus petite dimension au bas des pages de contenu.
- La pièce SR-3 contient également deux factures émises par la Propriétaire relativement à des services exécutés pour Vidéotron, datant toutes deux de la période pertinente. La première facture concerne des services de soutien trimestriels et la seconde des services professionnels et une assistance fournie relativement à des [TRADUCTION] « anomalies ».

La Marque est présentée bien en vue en caractères d'imprimerie sur un arrière-plan carré au haut de chaque facture, en plus de figurer en caractères gras au-dessus de l'adresse de la Propriétaire.

- La pièce SR-4 contient deux réponses à des demandes de propositions pour la conception et le développement d'applications mobiles : la première est une application de partage de vidéos et la seconde est pour un jeu mobile relié à une émission de télévision et est destinée à être intégrée au système de la station de télévision aux fins de la gestion des joueurs et du contenu. Les propositions datent toutes deux de la période pertinente. La Marque est présentée bien en vue sur la page couverture et la dernière page des propositions ainsi que dans le texte des pieds de page. On ne sait pas très bien si la proposition d'application de partage de vidéos a été expédiée au Canada; cependant, la station de télévision ayant demandé une application de jeu mobile semble être canadienne.
- La pièce SR-5 contient une brochure promotionnelle qui, atteste M. Ratier, a été remise à des clients et à des partenaires d'affaires en 2016-2017. Je souligne que les partenaires identifiés dans la proposition elle-même comprennent la Banque de Montréal, Emploi Québec, Investissement Québec et le Conseil national de recherches. La brochure annonce une « gamme complète » de services dans le secteur des applications mobiles allant de l'élaboration de stratégies à la création de visuels en passant par la conception de solutions sur mesure et le soutien après lancement. La brochure annonce le processus appliqué par la Propriétaire comme comprenant l'analyse opérationnelle, la conception stratégique, la mise en œuvre, le déploiement, la mise à l'essai, le soutien et la gestion de projet, et fait également mention de conseils stratégiques. La Marque est présentée bien en vue dans un rectangle sur la page couverture ainsi que sur la première et la dernière page de la brochure, et est également présente dans l'avis de droit d'auteur figurant sur chaque page.
- Comme je l'ai souligné ci-dessus, la pièce SR-5 contient également un rapport de Ski Québec concernant l'annonce de la Marque. Toutefois, hormis le fait que deux publicités diffusées sur Internet font référence à l'innovation par la technologie mobile, les

annonces présentées dans le rapport n'indiquent pas la nature des services offerts sous la Marque.

- La pièce SR-6 est constituée de captures d'écran tirées du site Internet Archive accessible au *www.archive.org*, présentant des pages Web archivées du site *www.soluteo.com* datant du 7 avril 2014 et du 7 février 2016. La page Web datant de 2014 est la page d'accueil. Elle annonce des solutions d'entreprise et des applications axées sur le style de vie; à titre d'exemple, une capture d'écran tirée d'une application de CBC NEWS est représentée. La Marque est présentée sous la forme d'un logo dans la bannière se trouvant au haut de la page Web et à l'arrière-plan d'une photographie associée à la rubrique « About Us » [Qui sommes-nous]. La Marque est également présente en tant que mot dans l'onglet du navigateur et dans l'adresse du site Web *www.soluteo.com*. La page Web datant de 2016 indique que le [TRADUCTION] « processus » de la Propriétaire comprend une analyse approfondie, un plan de match sur mesure, la conception stratégique, le développement et le soutien. Sur cette page Web, la Marque est seulement présente dans l'onglet du navigateur sous la forme « Soluteo | Innovate with mob... » [Soluteo | Innover grâce à...] — et dans l'adresse du site Web *www.soluteo.com*.

[14] Les propositions en pièce SR-4 comprennent chacune une section Portfolio qui présente les travaux exécutés pour divers clients. Je souligne que plusieurs clients canadiens sont identifiés dans ces deux propositions, dont Vidéotron, VIA Rail, Ski Québec, le Centre universitaire de santé McGill et CBC Radio.

[15] Les travaux exécutés pour Ski Québec qui sont illustrés en pièce SR-1 sont décrits plus en détail dans la première proposition en pièce SR-4. Cette description indique en particulier que l'application d'échauffement développée pour Ski Québec [TRADUCTION] « a bénéficié d'une importante campagne de marketing (télévision, publicités interactives, etc.) qui s'est traduite par des centaines de téléchargements au cours des premières heures qui ont suivi le lancement de l'application » et que l'application [TRADUCTION] « a une évaluation moyenne de 5 étoiles sur le site Apple App Store » [à la page 26].

[16] Les travaux exécutés pour Vidéotron qui sont présentés en pièce SR-3 sont également décrits plus en détail dans la première proposition en pièce SR-4. La proposition indique que la solution mobile développée pour Vidéotron [TRADUCTION] « englobe de nombreux systèmes d'arrière-plan complexes créés par Soluteo » et que [TRADUCTION] « [I]'intergiciel* Soluteo extrait toutes les communications avec les divers systèmes d'arrière-plan de différents fournisseurs » [à la page 16]. La description mentionne en outre que cette solution [TRADUCTION] « a été conçue pour gérer tout gain ou toute perte de connectivité sans interruption et de façon transparente », afin que les utilisateurs puissent compter sur l'application [TRADUCTION] « sans avoir à s'inquiéter de la connexion ou de la transmission de l'information » [idem]. [TRADUCTION] L'« intergiciel » est défini dans la proposition comme [TRADUCTION] « la couche logicielle qui se situe entre le système d'exploitation et les applications de part et d'autre d'un réseau informatique distribué » [idem]. Des fonctionnalités similaires sont également décrites à l'égard d'une application mobile développée pour VIA Rail aux fins de l'automatisation des activités en gare et à bord des trains.

[17] Les propositions en pièce SR-4 mentionnent également toutes deux le développement d'une application mobile d'actualités qui permet une interaction sociale grâce à des fonctionnalités de partage et de commentaire. La seconde proposition indique en particulier que la Propriétaire a fourni un soutien post-production pour cette application, alors que la première proposition précise que la Propriétaire a également conçu des versions de l'application pour téléphones et pour tablettes, ainsi qu'une version pour l'Apple Watch.

[18] Je souligne en outre que la seconde proposition en pièce SR-4 comprend une brève description de travaux exécutés pour CBC Radio, qui indique que la Propriétaire a agi à titre de conseillère stratégique en ce qui a trait à la mobilité et au développement d'une application mobile pour CBC Radio.

[19] Par ailleurs, la proposition d'application de partage de vidéos en pièce SR-4 décrit les services de la Propriétaire comme comprenant [TRADUCTION] « une analyse approfondie, un plan de match conçu sur mesure pour chacun de nos clients en fonction de leurs besoins, une conception stratégique réalisée par notre équipe d'experts en expérience client (UX) et en interface utilisateur (UI), ainsi qu'un développement et un soutien sans faille » [à la page 6]. La

proposition indique que des [TRADUCTION] « essais d'intégration sont réalisés à la fin de chaque module (ou fonctionnalité) » [à la page 39] et que [TRADUCTION] « des mises à jour de base ont normalement lieu deux fois l'an » [à la page 49]. La proposition indique également que la Propriétaire offre [TRADUCTION] « une stratégie et des conseils en matière de mobilité » [à la page 4], ainsi que [TRADUCTION] « un examen en continu des données et la mise en œuvre des améliorations qui en découlent » et un [TRADUCTION] « travail de collaboration en continu centré sur l'analytique/l'amélioration de la performance » [à la page 50].

[20] La proposition concernant l'application de jeu mobile en pièce SR-4 indique que la majorité des solutions de la Propriétaire sont mobiles et qu'elles sont toutes conçues pour le Web 2.0 du point de vue tant de leur structure d'avant-plan que de leur structure d'arrière-plan.

ANALYSE

[21] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a fourni que [TRADUCTION] « un nombre limité d'éléments de preuve documentaire indirects et incomplets » qui n'étayaient pas les [TRADUCTION] « différentes suppositions et inférences » auxquelles le registraire serait réduit pour conclure à l'emploi de la Marque.

[22] Toutefois, comme l'a indiqué la Cour fédérale, le fardeau de preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 est [TRADUCTION] « très léger » [*Diamant, supra*, au para 9]. Comme je l'ai souligné ci-dessus, un propriétaire inscrit doit seulement établir l'emploi *prima facie*.

EMPLOI EN LIAISON AVEC LES PRODUITS

[23] M. Ratier allègue l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Son allégation est corroborée par la preuve indiquant que la Propriétaire a créé une application mobile d'exercices d'échauffement pendant la période pertinente et que cette application a été offerte au grand public pour la première fois entre le 15 septembre 2017 et le 20 octobre 2016 sur les plateformes iTunes et Google play, où elle était présentée comme une application fournie par « Soluteo ».

[24] Bien que M. Ratier ne fournisse pas de données chiffrées précises en ce qui concerne le téléchargement, je suis disposée à admettre la déclaration concernant [TRADUCTION] « des

centaines de téléchargements au cours des premières heures qui ont suivi le lancement de l'application » — contenue dans la description de l'application d'échauffement présentée dans la première proposition en pièce SR-4 — comme une preuve que des téléchargements de cette application ont eu lieu pendant la période pertinente.

[25] Techniquement, la déclaration contenue dans la proposition tient du oui-dire, mais la procédure prévue à l'article 45 étant de nature sommaire, les préoccupations liées au oui-dire devraient généralement influencer uniquement sur le poids qu'il convient d'accorder à une telle preuve, plutôt que sur son admissibilité [voir *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277]. De plus, en l'espèce, je suis disposée à inférer que ces téléchargements ont véritablement eu lieu, sachant que la Propriétaire a formulé la déclaration susmentionnée dans une proposition écrite adressée à un client potentiel. En outre, étant donné que l'application d'échauffement met en vedette des athlètes du Québec et fait la promotion de la Fédération québécoise de ski alpin, je suis également disposée à inférer qu'au moins certains des téléchargements qui ont eu lieu pendant la période pertinente ont été effectués par des Canadiens.

[26] Plus particulièrement, l'expression « dans la pratique normale du commerce » a été interprétée comme [TRADUCTION] « exige[ant] que le transfert de la propriété ou de la possession des marchandises s'inscrive dans le cadre d'une opération commerciale portant sur les marchandises en vue d'acquérir l'achalandage et de réaliser des bénéfices grâce aux marchandises de marque » [*Cast Iron Soil Pipe Institute c Concourse International Trading Inc* (1988), 19 CPR (3d) 393, au para 6 (COMC)]. La preuve doit démontrer que le produit en question a été fourni, non pas simplement dans le but de promouvoir d'autres produits ou services, mais en tant qu'objet de commerce en soi donnant lieu à une certaine forme de paiement ou de contrepartie [voir *Distrimedic Inc c Dispill Inc*, 2013 CF 1043; et *Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105].

[27] En l'espèce, la preuve démontre que l'application « En Piste » a été distribuée au public par la Propriétaire et par Ski Québec conformément à un contrat dans le cadre duquel la Propriétaire a obtenu un paiement ou une contrepartie en échange de l'application, c'est-à-dire des services de publicité fournis par Ski Québec, dont la valeur correspond aux montants en dollars indiqués dans le rapport de Ski Québec en pièce SR-5.

[28] Qui plus est, il est clairement établi en droit que l'emploi d'une marque de commerce à un stade quelconque de la chaîne de distribution sera attribué à la Propriétaire du moment que les produits arborant la marque proviennent de la Propriétaire [voir *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); et *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. En conséquence, je suis convaincue que la distribution de l'application par l'intermédiaire des sites Web iTunes et Google Play peut être attribuée à la Propriétaire.

[29] De plus, l'activité principale de la Propriétaire, telle que M. Ratier l'a décrite, consiste à créer, à développer et à fournir des applications Web et mobiles, y compris des applications pour le grand public. Ainsi, l'application « En Piste » n'est pas distribuée simplement dans le but de promouvoir d'autres produits ou services, mais en tant qu'objet de commerce en soi [TRADUCTION] « donnant lieu à une certaine forme de paiement ou de contrepartie » — en l'espèce, par Ski Québec — et à l'acquisition d'un achalandage à l'égard des produits arborant la marque eux-mêmes.

[30] Compte tenu du contexte général de l'opération commerciale dont les produits ont fait l'objet, je suis disposée à admettre que la distribution gratuite de l'application « En Piste » constitue un « transfert... dans la pratique normale du commerce » au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[31] De plus, j'admets que la présentation de « Soluteo » ou de « By Soluteo » [par Soluteo] sous le nom de l'application dans les pages Web de Google Play et d'iTunes Preview donne un avis de liaison entre la Marque et l'application mobile au moment du transfert. À cet égard, je suis disposée à inférer qu'au moins certains consommateurs verraient ces pages Web au moment du téléchargement, ou juste avant ou après ce dernier.

[32] La Partie requérante soutient que cette présentation de « Soluteo » renvoie à la Propriétaire en tant que [TRADUCTION] « personne morale » et qu'il ne s'agit pas de l'emploi d'une marque de commerce. Or, [TRADUCTION] « l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne s'excluent pas nécessairement mutuellement » [*Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398

(COMC), au para 14]. En outre, il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst), à la p 272]. Quoiqu'il en soit, l'article 4(1) de la Loi indique clairement les façons de présenter une marque de commerce en liaison avec des produits qui constituent un emploi; chercher à déterminer si une marque de commerce ainsi présentée servait véritablement à distinguer les produits en liaison avec lesquels elle était présentée de ceux de tiers dépasse la portée de la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener* (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)].

[33] En somme, même si la preuve en l'espèce est passablement indirecte, la preuve fournie dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite, et le registraire est libre de tirer des inférences raisonnables des faits présentés [*Diamant, supra*, aux para 8 et 9; et *Spirits International BV c BCF SENCRL*, 2012 CAF 131, 101 CPR (4th) 413]. Tout bien considéré, je suis convaincue que la preuve de la Propriétaire est suffisante pour établir l'emploi *prima facie* en liaison avec les produits [TRADUCTION] « logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents ».

[34] Cependant, la preuve ne semble contenir aucune indication selon laquelle l'application s'apparentait à un logiciel de [TRADUCTION] « télécommunication » ou que ses fonctions comprenaient la [TRADUCTION] « configuration et [la] gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents », la « configuration et [la] gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents » ou « l'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche ». Dans la mesure où les autres applications mentionnées dans l'affidavit de M. Ratier pourraient inclure de telles caractéristiques ou fonctionnalités, il n'y a aucune preuve que ces applications ont été transférées en liaison avec la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[35] En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des autres Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[36] La Propriétaire n'ayant fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les autres Produits.

EMPLOI EN LIAISON AVEC LES SERVICES

[37] M. Ratier allègue que les Services ont été offerts de façon continue en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. Comme l'a souligné la Partie requérante, M. Ratier ne traite pas de chacun des Services individuellement. Cependant, il fournit plusieurs présentations et propositions adressées à des clients et des clients potentiels, ainsi qu'une brochure promotionnelle et des captures d'écran du site Web de la Propriétaire, à titre d'exemples d'emploi de la Marque en liaison avec les Services pendant la période pertinente. Ces documents annoncent un certain nombre de services en lien avec des applications pour téléphones intelligents et des logiciels connexes, que j'accepte comme correspondant aux Services visés par l'enregistrement énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :

Services de développement de logiciels; services de programmation informatique; services de développement de logiciels pour téléphones intelligents; élaboration de solutions d'affaires personnalisées et intégration, nommément services de développement de téléphones intelligents et de logiciels, logiciels de télécommunication; services de conseil et d'analyse ayant trait aux logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents; conception, mise en œuvre, installation, intégration, maintenance, formation et assistance logicielle, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents; déploiement technique de logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents.

[38] Plus particulièrement, je suis convaincue que les services décrits dans la brochure promotionnelle et dans la proposition concernant l'application de jeu mobile correspondent à ces Services.

[39] Dans la mesure où certains des Services, tels que [TRADUCTION] l'« installation » ou la « formation », ne sont pas explicitement décrits dans les documents susmentionnés, j'admets que ces Services entrent dans la gamme complète de services annoncée dans la brochure

promotionnelle, c'est-à-dire « une gamme de services complète, que ce soit pour l'élaboration d'une stratégie... jusqu'au support post-lancement » — en particulier parce que la brochure mentionne spécifiquement que la conception, le développement, la mise en œuvre, la mise à l'essai, le déploiement et le soutien d'applications mobiles comptent parmi les autres services faisant partie de cette gamme.

[40] La Partie requérante fait valoir que certaines des descriptions contenues dans les documents produits en pièce ressemblent à des résumés du profil de l'entreprise de la Propriétaire, sans rapport avec les services spécifiques offerts, ou qu'elles décrivent l'approche adoptée par la Propriétaire à l'égard de l'*exécution* des services, plutôt que la nature des services mêmes.

[41] Toutefois, dans la mesure où ces descriptions font mention d'activités précises, telles que des analyses, des conseils stratégiques, la mise en œuvre ou le déploiement, je suis convaincue qu'elles annoncent que la Propriétaire est disposée à exécuter ces services et qu'elle est en mesure de le faire dans le cadre de son processus de création et de développement d'applications Web et mobiles, ou autrement.

[42] En outre, même si M. Ratier ne mentionne pas expressément les [TRADUCTION] « logiciels » ou la [TRADUCTION] « programmation informatique », il m'apparaît évident d'après l'ensemble de la preuve fournie que de tels logiciels et une telle programmation seraient inclus dans la portée générale des services de développement de logiciels Web et mobiles pour diverses plateformes qui sont offerts par la Propriétaire, et qu'ils feraient partie également des activités d'intégration des logiciels développés avec les autres systèmes et réseaux des clients.

[43] En ce qui concerne la distribution des publicités produites en pièce, M. Ratier atteste que la brochure promotionnelle a été remise à des clients et à des partenaires d'affaires en 2016-2017. Étant donné qu'une part importante des clients et des partenaires de la Propriétaire semblent être canadiens, je suis disposée à inférer qu'au moins certains des destinataires auxquels cette proposition rédigée en français était adressée se trouvaient au Canada. De plus, j'admets que les présentations et les propositions produites en pièce constituent des publicités ciblées envoyées directement à des clients et clients potentiels précis. Là encore, je suis disposée à inférer qu'au moins certaines de ces présentations et propositions, par exemple, la présentation

pour Vidéotron et la proposition concernant l'application de jeu mobile, ont été expédiées ou présentées au Canada.

[44] En ce qui concerne les extraits du site Web de la Propriétaire en pièce SR-6, le matériel promotionnel publié en ligne doit être [TRADUCTION] « diffusé » pour constituer une annonce. Toutefois, une preuve permettant d'inférer raisonnablement que des Canadiens ont consulté les pages Web en question peut suffire [voir *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185, 136 CPR (4th) 127]. En l'espèce, bien que la Propriétaire n'ait pas fourni de données sur l'accès ni d'autres détails concernant les pages Web produites en pièce, je suis disposée à inférer qu'au moins certains Canadiens auraient vu les pages en question, compte tenu de la preuve qui établit que de multiples entités canadiennes se sont véritablement prévaluées des services de la Propriétaire ou ont formé un partenariat avec la Propriétaire. Je suis donc également convaincue que les pages Web produites en pièce ont été [TRADUCTION] « diffusées » au Canada pendant la période pertinente.

[45] La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve que les diverses propositions mentionnées dans l'affidavit ont mené à des transactions commerciales.

[46] Or, il est bien établi que la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce de 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 et est prêt à exécuter les services annoncés au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[47] En l'espèce, il ressort clairement de la preuve dans son ensemble — y compris, en particulier, le portfolio des travaux que la Propriétaire a exécutés pour des clients canadiens, lesquels sont mentionnés dans les propositions présentées à des clients potentiels pendant la période pertinente — que la Propriétaire était disposée à exécuter les services annoncés au Canada et en mesure de le faire pendant la période pertinente. En outre, même si les factures en pièce SR-3 ne mentionnent aucun service spécifique, en dehors de services de soutien et d'une assistance fournie relativement à des [TRADUCTION] « anomalies », j'estime qu'elles corroborent le fait que la Propriétaire était disposée à exécuter les Services au Canada et en mesure de le faire pendant la période pertinente.

[48] En somme, je suis convaincue que la Propriétaire était prête à exécuter les Services énumérés ci-dessus au Canada pendant la période pertinente, et que des documents annonçant l'ensemble de ces services ont été distribués au Canada pendant la période pertinente.

[49] En ce qui concerne la présentation de la Marque dans ces documents publicitaires, la Marque est présentée bien en vue, de façon indépendante, souvent sous la forme d'un logo, à divers endroits dans l'ensemble des documents publicitaires produits en pièce, y compris sur la page couverture et la dernière page des présentations, des propositions et de la brochure promotionnelle (pièces SR-2 à SR-5), au haut des factures (pièce SR-3) et dans le titre de la page Web (pièce SR-6).

[50] La Partie requérante soutient que la présentation de « SOLUTEO » sur les première et dernière pages des présentations produites en pièce est [TRADUCTION] « dépourvue de toute indication quant à la signification de “SOLUTEO” ». Cependant, j'admets que la Marque, tel qu'elle figure dans les présentations, c'est-à-dire sous la forme d'un logo suivi du symbole ®, a été présentée dans l'annonce des services mentionnés dans ces présentations. J'arrive à une conclusion similaire en ce qui concerne la présentation de la Marque, sans le symbole ®, sur les première et dernière pages des propositions et des brochures, et au haut des factures et de la page Web. Une telle présentation de la Marque est suffisante aux fins de la présente procédure. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, chercher à déterminer la véritable fonction d'une marque de commerce lorsque celle-ci est présentée conformément à l'article 4 de la Loi dépasse la portée de la procédure prévue à l'article 45 [*United Grain Growers, supra*].

[51] Je soulignerai également que l'emploi d'une marque nominale en conjugaison avec des éléments graphiques constitue un emploi de la marque nominale si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque nominale en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. De plus, l'enregistrement d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi de cette marque sous une forme stylisée quelconque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. En l'espèce, j'estime que la Marque conserve son identité à l'intérieur du logo décrit ci-dessus. Les petits rayons ajoutés à la fin de la Marque ne présentent pas suffisamment d'intérêt sur le plan visuel pour amener le public à percevoir autre chose que la Marque en soi.

[52] Dans la mesure où la Partie requérante soutient que les mentions de SOLUTEO désignent la Propriétaire à titre de personne morale, là encore, je rappelle que l'emploi d'une marque de commerce et l'emploi d'un nom commercial ne s'excluent pas nécessairement mutuellement [*Consumers Distributing, supra*]. En effet, un nom commercial peut être présenté sur une publicité pour distinguer, ou de façon à distinguer, les services d'un propriétaire de ceux de tiers au sens de la définition de « marque de commerce » qui est énoncée à l'article 2 de la Loi.

[53] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi qu'elle a présenté la Marque dans l'annonce des Services énumérés ci-dessus au Canada pendant la période pertinente.

[54] Cependant, la preuve ne semble contenir aucune indication selon laquelle des Services ont été annoncés ou exécutés à l'égard de logiciels dont les fonctions incluent la configuration et la gestion *d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents en soi* ou l'analyse de données *de téléphones intelligents ou d'appareils de communication de poche en soi*. Si la Propriétaire a annoncé ou exécuté des Services à l'égard de logiciels pourvus de telles fonctionnalités au Canada pendant la période pertinente, M. Ratier n'en atteste pas dans son affidavit. J'admets que la Propriétaire a pu *elle-même* configurer des téléphones intelligents ou des appareils de communication, ou analyser des données de téléphones intelligents ou d'appareils de communication dans le contexte de l'exécution des Services; cependant, la preuve ne fait pas mention de *logiciels* conçus pour accomplir de telles tâches.

[55] En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des autres Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[56] La Propriétaire n'ayant fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les autres Services.

DÉCISION

[57] Compte tenu de tout 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, et selon les dispositions de l'article 45 de la

Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer ce qui suit de l'état déclaratif des produits

[TRADUCTION] :

[Logiciels, nommément...] logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche.

et ce qui suit de l'état déclaratif des services [TRADUCTION]]

... [élaboration de solutions d'affaires personnalisées et intégration, nommément...] logiciels de configuration d'appareils de communication de poche; [services de conseil et d'analyse ayant trait aux logiciels, nommément...] logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, ... ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche; [conception, mise en œuvre, installation, intégration, maintenance, formation et assistance logicielle, nommément...] logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, ... ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche; [déploiement technique de logiciels, nommément...] logiciels de configuration et de gestion d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents, ... ainsi que logiciels d'analyse de données de téléphones intelligents et d'appareils de communication de poche.

[58] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

PRODUITS

Logiciels, nommément logiciels pour téléphones intelligents.

SERVICES

Services de développement de logiciels; services de programmation informatique; services de développement de logiciels pour téléphones intelligents; élaboration de solutions d'affaires personnalisées et intégration, notamment services de développement de téléphones intelligents et de logiciels, logiciels de télécommunication; services de conseil et d'analyse ayant trait aux logiciels, notamment logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents; conception, mise en œuvre, installation, intégration, maintenance, formation et assistance logicielle, notamment logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents; déploiement technique de logiciels, notamment logiciels pour téléphones intelligents, logiciels de télécommunication, logiciels de configuration et de gestion de systèmes d'arrière-plan d'appareils de communication de poche et de téléphones intelligents.

Oksana Osadchuk

Membre

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**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Miller Thomson S.E.N.C.R.L

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE