

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 128

Date de la décision : 2019-11-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Planmeca Oy, une personne morale

Partie requérante

et

Eastman Kodak Company

Propriétaire inscrite

LMC568,168 pour CREO

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 15 août 2017, à la demande de Planmeca Oy, une personne morale (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* (la Loi) à Eastman Kodak Company (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC568,168 pour la marque de commerce CREO (la Marque).

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

PRODUITS

Équipements d'impression, nommément machines à composition optique, imageuses de plaques, tireurs d'épreuves et têtes d'imagerie thermique; lecteurs optiques; fibres optiques; postes de travail informatisés; matériel informatique; micro-imprimantes; logiciels de création de contenus électroniques, de balayage, d'étalonnage, de visualisation, de tirage d'épreuves, d'accès au réseau Web, de collaboration à distance, de traitement du flux de travaux, de gestion des données, de traitement d'images-frames et de fonctions de contrôle de dispositifs d'imagerie numérique servant aux industries de prépresse et d'impression.

SERVICES

Installation et réparation des systèmes d'écriture directe des plaques d'impression, de presses informatisées, d'imagerie sur presse et de balayage servant aux industries de la prépresse et d'impression; installation et réparation des systèmes d'imagerie pour les industries des cartes à circuits imprimés, de l'électronique, des semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; installation et réparation de systèmes de communication par fibres optiques, formation dans l'utilisation et l'exploitation des systèmes d'écriture directe des plaques d'impression, de presses informatisées, d'imagerie sur presse et de balayage servant aux industries de prépresse et d'impression; formation dans l'utilisation et l'exploitation des systèmes d'imagerie pour les industries des cartes à circuits imprimés, de l'électronique, des semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; formation dans l'utilisation et l'exploitation des systèmes de communication par fibres optiques, services de consultation technique et de support technique ayant trait aux systèmes d'écritures directe sur les plaques d'impression, de presses informatisées, d'imagerie sur presse et de balayage servant aux industries de prépresse et d'impression; services de consultation technique et de support technique ayant trait aux systèmes d'imagerie pour les industries des cartes à circuits imprimés, de l'électronique, des semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; services de consultation technique et de support technique ayant trait aux systèmes de communication par fibres optiques; services de commerce électronique reliant les fournisseurs et les marchands dans les industries de prépresse et d'impression au moyen du réseau informatique mondial.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits 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'elle 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 15 août 2014 au 15 août 2017.

[4] Les définitions d'« emploi » 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.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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] Le 28 février 2018, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ari Shapiro, souscrit le 28 février 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Shapiro déclare qu'il est directeur des ventes mondiales et du développement des affaires pour la Propriétaire. Il déclare que la Propriétaire a dépensé des recettes publicitaires [TRADUCTION] « considérables » pour promouvoir la Marque en liaison avec les produits enregistrés, et il déclare que ces dépenses ont été et continuent d'être couronnées de succès, ce qui a donné lieu à des [TRADUCTION] « ventes canadiennes impressionnantes ». Il affirme que la Propriétaire continue également [TRADUCTION] « d'offrir

au Canada les services connexes, depuis l'installation et la réparation jusqu'aux services de commerce électronique interentreprises en ce qui concerne l'équipement d'impression CREO ». Il explique que la Marque [TRADUCTION] « est employée au Canada en liaison avec la gamme d'équipement d'impression [de la Propriétaire] en apposant [la Marque] à l'emballage de ces produits ».

[8] À l'appui, M. Shapiro joint deux pièces à son affidavit. La pièce A est un document que M. Shapiro décrit comme [TRADUCTION] « une feuille de calcul contenant des données sur les ventes par des intermédiaires de produits arborant la marque de commerce CREO, dont les unités de marque CREO qui sont expédiés des facilitateurs de Kodak aux acheteurs, aux distributeurs et aux détaillants canadiens de la gamme d'équipement d'impression de Kodak arborant la marque de commerce CREO ». M. Shapiro ne fournit aucun autre renseignement établissant une corrélation entre les articles énumérés dans les feuilles de calcul et les produits enregistrés, et il ne déclare pas non plus que ces feuilles de calcul reflètent les ventes effectuées pendant la période pertinente; toutefois, les dates « 04/2016.07/2017 » figurent sur chacune des feuilles de calcul. Les feuilles de calcul montrent les ventes effectuées aux clients au Canada et aux États-Unis. La première feuille de calcul comporte 47 entrées, dont 4 sont inscrites comme des ventes effectuées à Mississauga, en Ontario, classées sous la rubrique « KMBS W INTERNATIONAL ». Les autres feuilles de calcul semblent être des listes plus grandes et plus lisibles des mêmes séries de ventes, correspondant à la même période, mais divisées par région. Les produits énumérés comme ayant été vendus au Canada sont les suivants : « MATCH PACK FOR CREO IC-309 AND IC-312 », « ACTION PACK OPTION FOR CREO DFE'S », « CREO DFE STAND » et « CREO IC-309 CONTROLLER FOR C1070 SERIES ». Encore une fois, M. Shapiro n'établit aucune corrélation entre ces produits et les produits enregistrés. Un certain nombre d'autres produits sont énumérés comme ayant été vendus aux États-Unis. Chaque feuille de calcul affiche « Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. ». dans le coin supérieur gauche.

[9] Comme pièce B, M. Shapiro joint plusieurs captures d'écran du site Web de Konica Minolta, une entité que M. Shapiro décrit comme étant le distributeur canadien de la Propriétaire. Il explique que [TRADUCTION] « l'équipement d'impression et les produits connexes » de la Propriétaire vendus en liaison avec la Marque ont été promus et annoncés au Canada au cours de

la période pertinente, y compris par l'intermédiaire du site Web de Konica Minolta. Il déclare que ces pages Web montrées comme pièce étaient disponibles pendant la période pertinente. La première capture d'écran montre un communiqué de presse de la Propriétaire et de Konica Minolta, présentant [TRADUCTION] « le dernier développement technologique de la famille de serveurs CREO de KODAK – le serveur IC-309 ». La capture d'écran montre une image d'une tour d'ordinateur de bureau affichant le mot CREO. La dernière page de cette capture d'écran comprend un en-tête intitulé « About Kodak » [À propos de Kodak], qui indique que [TRADUCTION] « Kodak sert ses clients avec des technologies perturbatrices et des solutions de pointe pour les industries de l'emballage des produits, des communications graphiques et de l'impression fonctionnelle », et qu'il [TRADUCTION] « offre également des produits et services de pointe dans l'imagerie de divertissement et les films commerciaux ». Ces captures d'écran ne fournissent aucun renseignement supplémentaire sur les services offerts par la Propriétaire.

[10] La deuxième série de captures d'écran montre les pages du site Web de Konica Minolta Canada. Le mot « creo » semble avoir été tapé dans la barre [TRADUCTION] « Recherche » de la page Web. La page Web n'affiche pas autrement la Marque, mais comprend plutôt les en-têtes « Business Solutions » [Solutions d'affaires] et « Production Print Systems » [Systèmes d'impression de production]. Sous ces en-têtes se trouvent des mentions d'imprimantes laser, de systèmes d'impression numérique couleur et ainsi de suite, ainsi qu'un lien vers « Support & Downloads » [Soutien et téléchargements]. La troisième capture d'écran montre les résultats de recherche sur la page Web de Konica Minolta pour « creo », avec trois résultats faisant référence à « AccurioPress Digital Colour Presses » [presse à couleurs numérique AccurioPress] avec « Creo DFE options » [options DFE Creo], ainsi qu'une référence à des « Creo controllers » [contrôleurs Creo] affectés par les « CPU vulnerabilities » [vulnérabilités de CPU].

ANALYSE

[11] La Partie requérante soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne la preuve de la Propriétaire, lesquelles peuvent être résumées comme suit : la preuve de la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés au sens des articles 4(1) et 4(3), et la preuve de la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés au sens de l'article 4(2).

Emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits enregistrés

[12] D'emblée, je remarque que, bien que la Partie requérante ait présenté des observations au sujet de l'article 4(3) de la Loi, il n'est pas clair si la Propriétaire s'appuie réellement sur l'article 4(3) de la Loi; les observations écrites de la Propriétaire ne font pas référence à un emploi en liaison avec des produits exportés du Canada. Quoi qu'il en soit, je signale que, même si certains des acheteurs énumérés dans la pièce A semblent se trouver aux États-Unis, rien n'indique que le vendeur, Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc., exporte les produits correspondants *du* Canada. De plus, M. Shapiro ne fournit aucune déclaration claire selon laquelle les feuilles de calcul reflètent les exportations *du* Canada vers les États-Unis. En fait, il est à noter que seules les ventes au Canada semblent être classées dans la catégorie des ventes [TRADUCTION] « INTERNATIONALES ».

[13] Étant donné que l'affidavit de M. Shapiro ne contient aucune référence à l'exportation, à la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque au sens de l'article 4(3) de la Loi.

[14] En ce qui concerne l'article 4(1) de la Loi, la partie requérante soutient que, bien que M. Shapiro affirme que la Marque a été employée en étant apposée à l'emballage des produits de la Propriétaire, il n'indique pas que la Marque était affichée sur l'emballage des produits au moment du transfert de propriété ou de possession.

[15] Cependant, je n'ai aucune difficulté à en déduire que, si la Marque a été apposée à l'emballage des produits, elle y est restée apposée au moment de tout transfert. Ainsi, la véritable difficulté en ce qui concerne les produits enregistrés est que la preuve de transferts réels au Canada pendant la période pertinente se limite aux quatre produits indiqués sur les feuilles de calcul montrées comme pièce et identifiées ci-dessus.

[16] À cet égard, l'affidavit de M. Shapiro fait référence à l'annonce de la Marque en liaison avec ses produits enregistrés, ce qui donne lieu à des ventes canadiennes [TRADUCTION] « impressionnantes »; toutefois, outre le fait qu'il s'agit d'une déclaration vague en général, il n'est pas clair si de telles ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente. De plus, l'annonce de produits en liaison avec une marque de commerce est insuffisante pour établir l'emploi au

sens de l'article 4 de la Loi. En l'espèce, M. Shapiro ne fournit aucune déclaration claire quant à savoir lequel des produits enregistrés ont été transférés i) dans la pratique normale du commerce, ii) au Canada et iii) pendant la période pertinente.

[17] Par conséquent, tel qu'il est mentionné ci-dessus, la seule preuve démontrant des cas particuliers de ventes ou de transferts se trouve dans les feuilles de calcul de la pièce A. Tel qu'il est noté ci-dessus, M. Shapiro décrit comme la pièce A comme [TRADUCTION] « une feuille de calcul contenant des données sur les ventes par des intermédiaires de produits arborant la marque de commerce CREO, dont les unités de marque CREO qui sont expédiés des facilitateurs de Kodak aux acheteurs, distributeurs et détaillants canadiens de la gamme d'équipement d'impression de Kodak arborant la marque de commerce CREO ». Comme l'a souligné la Partie requérante, cette déclaration est ambiguë et difficile à analyser. Elle semble suggérer que les feuilles de calcul contiennent des données sur des produits affichant la Marque qui ont été expédiés de Konica Minolta à des tiers qui vendent l'équipement d'impression CREO de la Propriétaire. Bien qu'une déduction possible soit que les [TRADUCTION] « produits arborant la marque de commerce CREO » sont en fait de l'équipement d'impression, cela n'est pas clairement énoncé; une autre interprétation possible est que les [TRADUCTION] « produits arborant la marque de commerce CREO » ou les [TRADUCTION] « unités de marque CREO » ne sont pas des produits enregistrés ou de l'équipement d'impression. Cette ambiguïté est aggravée par le fait que M. Shapiro ne fournit aucun détail sur la nature des produits mentionnés dans ces feuilles de calcul, ce qui rend difficile le fait de déterminer s'ils se rapportent à l'un des produits énumérés dans l'enregistrement.

[18] Comme l'a également fait remarquer la Partie requérante, il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits enregistrés; il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits enregistrés et ceux inclus dans la preuve [*Fraser Milner Casgrain LLP v Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135 au para 13; *Wrangler Apparel Corp v Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 au para 12 (COMC)].

[19] Néanmoins, je remarque que certains des produits énumérés dans les feuilles de calcul comprennent le code de produit « IC-309 », qui correspond à la désignation du serveur d'ordinateurs figurant dans la pièce B. Par conséquent, j'accepte le fait que les éléments

énumérés comme « MATCH PACK FOR CREO IC-309 AND IC-312 » et « CREO IC-309 CONTROLLER FOR C1070 SERIES » sont des accessoires du serveur informatique IC- 309. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis disposé à conclure que ces deux produits énumérés dans la pièce A sont corrélés avec les produits enregistrés « matériel informatique ». De plus, compte tenu de l'apparition des dates « 04/2016.07/2017 » sur les feuilles de calcul, je suis disposé à conclure que les feuilles reflètent des ventes effectuées au cours de la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les autres produits mentionnés dans les feuilles de calcul, énumérés comme « ACTION PACK OPTION FOR CREO DFE'S » et « CREO DFE STAND », puisque ni l'affidavit de M. Shapiro ni les observations écrites de la Propriétaire ne s'emploient à établir une corrélation entre ces articles et les produits enregistrés, je ne peux conclure que ces articles reflètent les ventes d'un des produits enregistrés.

[21] De plus, je précise qu'il n'y a aucune preuve qui permette de croire que le serveur d'ordinateurs IC-309 lui-même, représenté à la pièce B, a été vendu au Canada pendant la période pertinente; encore une fois, M. Shapiro affirme seulement que la pièce B est un exemple représentatif de la façon dont les produits de la Propriétaire étaient promus et annoncés au Canada pendant la période pertinente.

[22] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi uniquement en liaison avec les produits enregistrés « matériel informatique ». Étant donné que la Propriétaire n'a pas décrit en détail les circonstances spéciales en ce qui concerne le non-emploi de la Marque en liaison avec les autres produits enregistrés, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les services

[23] En ce qui concerne les services enregistrés, la Propriétaire soutient que sa preuve [TRADUCTION] « fournit clairement une preuve tangible de [...] emploi au Canada et pendant la période pertinente », et elle mentionne généralement les captures d'écran du site Web jointes à la pièce B comme annonce de tels services. De plus, la Propriétaire soutient que l'affidavit de M. Shapiro [TRADUCTION] « a fourni suffisamment de renseignements généraux pour établir des

faits suffisants » pour permettre au registraire de conclure que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec les services enregistrés.

[24] Cependant, comme il a été mentionné ci-dessus, le seul renvoi aux services enregistrés dans l'affidavit de M. Shapiro est sa déclaration selon laquelle la Propriétaire [TRADUCTION] « continue d'offrir au Canada les services connexes, depuis l'installation et la réparation jusqu'aux services de commerce électronique interentreprises en ce qui concerne l'équipement d'impression CREO ». Premièrement, il n'y a pas de mention claire du fait que les services enregistrés ont réellement été exécutés au Canada pendant la période pertinente. En conséquence, je ne peux conclure que la Marque a été affichée dans l'exécution de tout service pendant la période pertinente.

[25] Deuxièmement, en ce qui concerne l'annonce, la preuve de la Propriétaire ne démontre pas non plus que cette dernière a annoncé l'un ou l'autre des services enregistrés pendant la période pertinente, en liaison avec la Marque ou autrement. À cet égard, l'affidavit de M. Shapiro décrit la pièce B comme étant représentative de la promotion et de l'annonce de l'équipement d'impression et des produits connexes de la Propriétaire, mais les captures d'écran présentées ne font pas clairement mention de la publicité et de l'annonce de l'un des services enregistrés.

[26] De plus, aucun des documents exposés ne fait référence à des services d'installation et de réparation enregistrés, à des services de formation, à des services de consultation technique et de soutien de produits, ou à des services de commerce électronique d'entreprise à entreprise, en association avec la Marque ou autrement, ou n'en fait état. Je remarque que le mot « Support » [Soutien] figure effectivement dans les captures d'écran ci-jointes comme pièce B; toutefois, ce fait ne démontre pas à lui seul que la Propriétaire a offert et était prête à fournir des services de soutien de produit au Canada pendant la période pertinente, d'autant que les captures d'écran proviennent du site Web de Konica Minolta plutôt que de la Propriétaire elle-même.

[27] Par ailleurs, la première capture d'écran montrée annonce un serveur d'ordinateurs en liaison avec la Marque, mais ne fait référence à aucun des services enregistrés. Les deuxième et troisième captures d'écran ne font pas référence à la Propriétaire ni à aucun des services enregistrés, et la Marque n'apparaît que conjointement avec la fonction de recherche sur la page

Web. À ce titre, je ne peux conclure que la Propriétaire a présenté une preuve démontrant l'emploi de la Marque en liaison avec l'annonce de l'un des services enregistrés.

[28] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec un des services enregistrés au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, les registres enregistrés seront supprimés de l'enregistrement en conséquence.

DÉCISION

[29] 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 conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer entièrement les services enregistrés et de supprimer [TRADUCTION] « Équipements d'impression, notamment machines à composition optique, imageuses de plaques, tireurs d'épreuves et têtes d'imagerie thermique; lecteurs optiques; fibres optiques; postes de travail informatisés; [...] micro-imprimantes; logiciels de création de contenus électroniques, de balayage, d'étalonnage, de visualisation, de tirage d'épreuves, d'accès au réseau Web, de collaboration à distance, de traitement du flux de travaux, de gestion des données, de traitement d'images-frames et de fonctions de contrôle de dispositifs d'imagerie numérique servant aux industries de prépresse et d'impression » de la liste des produits enregistrés.

[30] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Matériel informatique.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad.a.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

OLLIP P.C.

Pour la Partie requérante