



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 74

Date de la décision : 2020-06-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Aird & Berlis LLP

Partie requérante

et

Shane Wolffe

Propriétaire inscrit

LMC900,419 pour FUTURE PROOF

Enregistrement

[1] Le 30 avril 2018, à la demande d’Aird & Berlis 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 Shane Wolffe (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement no LMC900,419 pour la marque de commerce FUTURE PROOF (la Marque).

[2] La Marque est déposée en liaison avec les services suivants :

Conseils et consultation dans les domaines des technologies de l'information et des systèmes de commande pour le fonctionnement, la surveillance et l'automatisation d'équipement, de capteurs et de composants d'ordinateur; conseils et consultation dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels; conseils et consultation dans le domaine du développement de produits; conseils en ligne sur l'énergie renouvelable, les technologies de serre, l'efficacité en construction et l'efficacité énergétique; consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'efficacité en construction; consultation en génie ayant trait aux projets de construction industrielle; conseils et consultation sur le jardinage et les serres pour la production d'aliments locaux.

[3] Conformément à l'avis, le Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant qu'il avait employé la Marque au Canada, à un moment donné entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2018, en liaison avec les services précisés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente de l'emploi à l'égard des services est donnée au paragraphe 4(2) de la Loi 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 déclarations sur l'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 est 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 preuve surabondante [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque 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 et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du Registraire, le Propriétaire a fourni son propre affidavit, souscrit le 6 juillet 2018 à Whitehorse, au Yukon.

[8] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[9] L'affidavit de M. Wolffe est structuré de telle sorte que chaque paragraphe correspond essentiellement à l'un des sept services enregistrés et décrit les activités de M. Wolffe relativement à de tels services. Cinq pages de pièces non notariées sont jointes à son affidavit. Je vais aborder chacun des services ci-dessous.

Conseils et consultation dans les domaines des technologies de l'information et des systèmes de commande

[10] En ce qui a trait aux « Conseils et consultation dans les domaines des technologies de l'information et des systèmes de commande pour le fonctionnement, la surveillance et l'automatisation d'équipement, de capteurs et de composants d'ordinateur », M. Wolffe décrit brièvement son travail de consultation de 2012 à 2013 par l'entremise de sa société [TRADUCTION] « maintenant expirée » et [TRADUCTION] « insolvable », en Saskatchewan, Future Proof Commissioning Solutions Inc.

[11] Il affirme également qu'entre juillet 2017 et mai 2018, il a fourni des [TRADUCTION] « services de remise en service » au gouvernement du Yukon pour un projet par l'entremise de sa société [TRADUCTION] « actuelle » établie au Yukon, Future Proof My Building Consulting Ltd. M. Wolffe fournit une brève description du travail en cause et indique que [TRADUCTION] « Ce type de travail se poursuivra à l'avenir ».

[12] Je note premièrement que le travail effectué par l'intermédiaire de l'entreprise précédente de M. Wolffe était antérieur à la période pertinente. En ce qui concerne ses projets en 2017-2018,

M. Wolffe ne fournit aucune preuve de la façon dont la Marque a été présentée dans la publicité ou la prestation de tels services. En l'absence d'observations, il n'est pas clair si le Propriétaire se fonde peut-être sur une présomption selon laquelle les activités menées par une entreprise dont le nom comprend une « Future Proof » constituent l'emploi de la Marque. Toutefois, j'aimerais faire remarquer que le simple enregistrement d'une dénomination sociale ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Schwalb c Godbout* (1987), 15 CPR (3d) 532 (COMC)].

[13] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services de « conseils et consultation » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Conseils et consultation dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels

[14] En ce qui concerne les services enregistrés « Conseils et consultation dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels », M. Wolffe fait de nouveau référence à divers projets qu'il a réalisés personnellement ou par l'intermédiaire de son entreprise précédente qui sont antérieurs à la période pertinente.

[15] M. Wolffe atteste également qu'en janvier 2013, il a publié à compte d'auteur le livre électronique *How to Future Proof Your Home : A Guide to Building with Energy Intelligence in Cold Climates*, qui est [TRADUCTION] « un guide à l'intention des consommateurs qui souhaitent grandement améliorer l'efficacité énergétique de leurs propriétés résidentielles nouvelles ou existantes ». Il atteste que ce livre a été publié par la suite dans une livre de poche et il indique qu'il est disponible à l'achat sur *amazon.ca*. Je note également que deux des pages des preuves sont des photographies de ce qui semble être des pages intérieures du livre.

[16] Toutefois, je ne suis pas convaincu que la présentation de « How to Future Proof Your Home » (dans le titre ou en texte clair uniforme tel qu'il est montré dans les pages des preuves) constitue l'affichage de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Quoiqu'il en soit, comme rien n'indique que cette publication a été distribuée pendant la période pertinente ou autrement, elle ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les services en question.

[17] En ce qui concerne la période pertinente, M. Wolffe atteste qu'il a donné une présentation pour laquelle il a été payé qui s'intitulait « LEED V4, Passive House, Living Building Challenge Overview » à un groupe d'entrepreneurs en logement au Yukon en février 2017. Il atteste que la présentation portait sur les [TRADUCTION] « normes de construction résidentielle écologique » au Yukon et que ces normes [TRADUCTION] « ont été présentées en ce qui a trait à "Future Proofing" au moyen de la construction ». Toutefois, aucune preuve de la façon dont la Marque est présentée dans la publicité ou la réalisation de cette présentation n'a été fournie.

[18] M. Wolffe atteste également qu'il a été l'animateur de la « Future Proof Radio » sur la chaîne de radiodiffusion Voice of America de novembre 2014 à février 2015. Il affirme que [TRADUCTION] « l'émission ou le balado donne des renseignements aux auditeurs sur les techniques et les méthodes de construction résidentielle, commerciale et industrielle ». Bien qu'il atteste que les épisodes du balado sont disponibles en ligne, aucune preuve de distribution au Canada pendant la période pertinente ni preuve de la façon dont la Marque est apposée dans la publicité ou la prestation de cette émission ou de ce balado n'ont été fournies.

[19] Autrement, M. Wolffe fait référence à son travail susmentionné avec le gouvernement du Yukon dans le cadre d'un projet en 2017-2018 et atteste qu'il [TRADUCTION] « est actuellement en voie d'acquérir de nouveaux clients ».

[20] Encore une fois, en l'absence de preuve de la façon dont la Marque a été apposée dans la publicité ou l'exécution des services en question pendant la période pertinente, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services de « conseils et consultation » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Conseils et consultation dans le domaine du développement de produits

[21] En ce qui concerne les « Conseils et consultation dans le domaine du développement de produits », M. Wolffe fait uniquement référence aux activités antérieures à la période pertinente, y compris le travail effectué pour développer un service en ligne [TRADUCTION] « pour relier le marché de l'habitation aux produits et fournisseurs de services "Future Proof" » par l'entremise d'une autre de ses entreprises, Future Proof Software Solutions Ltd. L'une des pages la preuve

semble être un rapport de profil de la société de cette entreprise établie en Saskatchewan. Toutefois, M. Wolffe atteste que la société est devenue insolvable en 2016.

[22] Quoi qu'il en soit, rien n'indique que ce service en ligne a été actif pendant la période pertinente ou que la Marque telle qu'enregistrée y était associée.

[23] Je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services supplémentaires de « conseils et consultation » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Conseils en ligne sur l'énergie renouvelable, etc.

[24] En ce qui concerne les services enregistrés, « conseils en ligne sur l'énergie renouvelable, les technologies de serre, l'efficacité en construction et l'efficacité énergétique », M. Wolffe fait référence aux balados « Future Proof Radio » susmentionnés, ainsi qu'à ses sites Web *www.FutureProofCx.ca* et *www.FutureProofMyBuilding.com*. Une des pages de la preuve semble être une capture d'écran non datée de la page d'accueil de ce dernier site Web. Bien que M. Wolffe atteste que [TRADUCTION] « ces sites Web et balado sont en ligne et reçoivent du trafic Web », rien n'indique s'il y a eu un trafic significatif de la part de clients canadiens potentiels pendant la période pertinente, de sorte que les sites Web constituaient une publicité ou la réalisation des services de « conseils en ligne » du Propriétaire. De plus, rien n'indique que la capture d'écran dans la preuve représente l'apparence du site Web pendant la période pertinente. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu que la présence de « future proof » ainsi que de « my building » dans l'URL ou d'une autre façon, tel qu'il est montré dans les captures d'écran dans la preuve, constitue l'affichage de la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, je rappelle que l'enregistrement d'un nom de domaine à lui seul ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(2) de la Loi [voir *Sun Media Corporation c The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc*, 2011 COMC 15].

[25] Je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services de « conseils en ligne » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'efficacité en construction

[26] En ce qui a trait aux services de « consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'efficacité en construction », M. Wolffe s'appuie sur les projets, les présentations et les activités connexes susmentionnés de 2012 à la période pertinente menée par lui-même ou par l'entremise d'une de ses entreprises.

[27] Encore une fois, il n'est pas clair si le Propriétaire se fonde peut-être sur une présomption selon laquelle les activités menées par une entreprise dont le nom comprend une « Future Proof » constituent l'emploi de la Marque. Toutefois, comme je l'ai mentionné ci-dessus, le simple enregistrement d'une dénomination sociale ne constitue pas un emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Certaines preuves de la façon dont la Marque a été présentée dans la publicité ou la prestation des services sont toujours requises.

[28] Quoi qu'il en soit, même si le Propriétaire avait apposé le nom d'une de ses entreprises dans le cadre de ses activités commerciales, en l'absence d'une telle preuve, je ne peux pas déterminer si cela constituerait la présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée, compte tenu du matériel supplémentaire dans les noms de l'entreprise.

[29] Par conséquent, et à la lumière de mes conclusions qui précèdent, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services de « conseils » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Consultation en génie ayant trait aux projets de construction industrielle

[30] En ce qui a trait aux services enregistrés « consultation en génie ayant trait aux projets de construction industrielle », M. Wolffe fait de nouveau référence aux projets susmentionnés qui sont antérieurs à la période pertinente. Il ajoute que, depuis l'achèvement de ces projets en 2014, [TRADUCTION] « les contraintes de temps liées aux activités commerciales de [M. Wolffe] ainsi qu'à sa participation sur les sites de construction industrielle ont empêché [M. Wolffe] d'entreprendre d'autres projets industriels à ce jour ».

[31] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services de « consultation en génie » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Conseils et consultation sur le jardinage et les serres pour la production d'aliments locaux

[32] En ce qui concerne les services enregistrés « conseils et consultation sur le jardinage et les serres pour la production d'aliments locaux », M. Wolffe atteste qu'il a participé à un [TRADUCTION] « cours de conception de la permaculture » et à un [TRADUCTION] « cours sur les champignons de la Fundi Academy » au Costa Rica en mars 2018, [TRADUCTION] « dans le but d'élargir ses connaissances sur la culture d'aliments locaux et d'appliquer ces connaissances aux résidents du Nord ». L'une des pages de la pièce jointe à l'affidavit est une copie du certificat de participation de M. Wolffe au [TRADUCTION] « cours de conception de la permaculture ». Il atteste que, pendant le cours, il a fourni des services de consultation bénévole à un camarade de classe.

[33] Je note que M. Wolffe ne relie pas ces activités à la présentation ou à l'utilisation de la marque; quoi qu'il en soit, comme aucune de ces activités n'a eu lieu au Canada, elles ne sont pas pertinentes aux fins de la présente instance.

[34] En ce qui concerne le Canada, M. Wolffe indique qu'il a discuté avec des clients potentiels du Yukon qui sont [TRADUCTION] « intéressés à construire une installation pour fournir des aliments frais toute l'année ». Encore une fois, toutefois, M. Wolffe ne fait pas référence à la Marque lorsqu'il décrit ces activités.

[35] M. Wolffe fait référence à une vidéo et à deux articles écrits sur ce sujet en 2012 et 2018, disponibles sur ses sites Web susmentionnés. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, je ne conclus pas que ces sites Web constituaient une publicité ou une prestation des services du Propriétaire, en liaison avec la Marque ou autrement.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces services supplémentaires de « conseils et consultation » au sens des paragraphes 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales

[37] Tel qu'il est décrit ci-dessus, bien que M. Wolffe fasse allusion à des explications possibles pour l'absence d'emploi de la Marque en ce qui concerne certains des services

enregistrés (p. ex., contraintes de temps et insolvabilités), je ne suis pas d'avis qu'il existe des preuves de circonstances spéciales justifiant l'absence d'un tel emploi dans cette affaire.

DÉCISION

[38] Compte tenu de 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 radié.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour le Propriétaire inscrit

Aird & Berlis LLP

Pour la Partie requérante