

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 72

Date de la décision : 2020-06-19

**TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Stewart McKelvey

Partie requérante

et

Rogers Communications Canada Inc.

Propriétaire inscrite

LMC842,007 pour NO WORRIES.

Enregistrements

TALK HAPPY. et

LMC842,009 pour NO WORRIES

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaires engagées à l’égard des enregistrements n^{os} LMC842,007 et LMC842,009, pour les marques NO WORRIES. TALK HAPPY. et NO WORRIES, respectivement (les Marques), appartenant à Rogers Communications Canada Inc.

[2] Les deux enregistrements sont enregistrés en liaison avec des services suivants :

(1) Services de télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale et interurbaine; transmission de données et d'information par voie électronique, nommément de messages textuels, de courriels, de musique.

(2) Services de télécommunication, nommément forfait pour transmission sans fil, de la voix et de données par accès mobile à Internet.

(3) Services de passerelle de télécommunication.

(4) Vente en ligne de produits de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires et d'accessoires de téléphone cellulaire.

(5) Services de conférence téléphonique.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que les enregistrements devraient être maintenus en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 24 octobre 2017 et le 25 octobre 2017, le registraire des Marques de commerce a envoyé des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Rogers Communications Canada Inc. (la Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de Stewart McKelvey (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada, à un moment quelconque entre le 24 octobre 2014 et le 24 octobre 2017 (en ce qui a trait à la LMC842,007) et du 25 octobre 2014 au 25 octobre 2017 (en ce qui a trait à la LMC842,009), en liaison avec tous les services spécifiés dans les enregistrements. Aux fins de la présente décision, la différence dans les dates pertinentes d'un jour est sans importance et, par conséquent, sera simplement appelée la Période pertinente à l'égard des deux enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'emploi est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui se lit 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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Woods Canada Ltd v Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une [TRADUCTION] « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, 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 les services spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits identiques d'Eric Yeung, directeur principal de la marque pour Chatr et Fido avec la Propriétaire, souscrits le 23 mai 2018, ainsi que les Pièces A à F.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ou demandé une audience.

LA PREUVE

[10] M. Yeung atteste qu'avant d'être promu directeur principal de la marque pour Chatr et Fido, il était directeur de la marque pour la marque Chatr pour la Propriétaire depuis mars 2015.

[11] M. Yeung atteste que la Propriétaire possède et gère des filiales et des entreprises liées, y compris « Chatr », « Chatr Mobile » et « Chatr Wireless » (collectivement « Chatr »), qui offrent des services mobiles sans fil prépayé aux clients canadiens, ainsi que des services et des produits liés, comme des téléphones cellulaires et des accessoires. Il explique en outre que les services

offerts par Chatr ont été lancés en date du 28 juillet 2010, et il fournit, comme Pièce A à son affidavit, un extrait de Wikipédia décrivant le modèle d'affaires de Chatr.

[12] M. Yeung affirme que la Propriétaire a utilisé de façon uniforme les marques en liaison avec la majorité des services enregistrés, plus précisément les services (1), (2) et (3) (ci-après, les Services), dans le cours normal des affaires comme signature liée à son marketing et à la publicité des services Chatr offerts par la Propriétaire à ses clients partout au Canada.

[13] M. Yeung déclare, au paragraphe 8 de son affidavit, que la Propriétaire n'a pas utilisé uniformément les Marques pendant la Période pertinente en liaison avec les autres services en raison d'une diminution de la demande de ces services par les clients pendant la Période pertinente; toutefois, il déclare que la Propriétaire a l'intention de le faire à l'avenir.

[14] M. Yeung affirme que la Propriétaire a créé et distribué du matériel au point de vente, des brochures et des pages Web en ligne afin de promouvoir ses Services mobiles prépayés aux Canadiens sous la marque Chatr et de fournir des renseignements à leur sujet. Il affirme que la majorité du matériel de marketing comprenait les Marques en étroite liaison avec la marque de Chatr.

[15] M. Yeung affirme que la Propriétaire a présenté les Marques dans le cadre de son marketing sur le marché canadien pour l'un de ses forfaits de services de téléphonie mobile en 2011 et que la Propriétaire a utilisé les Marques de façon continue dans le cadre de ses services de publicité et de promotion au moins jusqu'au 2 avril 2015. À l'appui, il fournit comme Pièce B à son affidavit, des captures d'écran prises par le Gestionnaire des actifs de PI de la Propriétaire le 20 mai 2018 à partir d'Internet Archive, la Wayback Machine. Il explique que les captures d'écran archivées démontrent des publicités produites et rendues publiques par la Propriétaire entre octobre 2011 et avril 2015 en liaison avec les Services. Les Marques figurent clairement sur les pages Web en liaison avec les forfaits de service de téléphonie cellulaire Chatr.

[16] De plus, M. Yeung affirme que la Propriétaire a également utilisé les Marques en liaison avec les Services sur diverses affiches affichées dans des points de vente au détail partout au Canada, et que les Marques sont également appliquées aux emballages utilisés en liaison avec la vente des Services. Plus précisément, il indique que des pochettes d'enveloppe sont utilisées

pour promouvoir et vendre les cartes SIM et les « cartes de recharge » pour distribution partout au Canada aux fins d'achat par les clients. Il affirme que ces cartes permettent aux clients de gérer leurs services mobiles prépayés sous la marque Chatr. À l'appui, il fournit comme Pièce C à son affidavit : une affiche du forfait de prix, une affiche de campagne distribuée et affichée dans des magasins de détail partout au Canada en 2015, et deux des cartes de recharge disponibles distribuées pour la vente partout au Canada à compter de 2011. Il explique que les cartes de recharge ont continué d'être offertes jusqu'à ce que toutes les cartes produites en 2011 aient été vendues. Les Marques apparaissent clairement sur tous ces matériaux. Il affirme que selon ce qu'il sait et croit, ces spécimens sont représentatifs de ceux qui sont affichés en liaison avec le rendement des Services partout au Canada pour les Marques dans la période pertinente.

[17] À titre d'appui supplémentaire, M. Yeung fournit comme Pièce D à son affidavit, des photographies prises le 31 janvier 2018 par le gestionnaire de compte national, des ventes au détail des partenaires des cartes de recharge pour la Propriétaire dans des points de vente au détail en Ontario comme Walmart. Il affirme que selon ce qu'il sait et croit, les photographies sont représentatives des cartons publicitaires en liaison avec le rendement des Services partout au Canada pour les Marques dans la Période pertinente. Les marques figurent clairement sur l'emballage des cartes de recharge.

[18] M. Yeung affirme que la publicité et la promotion des Services en liaison avec les Marques sont envoyées par la Propriétaire à divers distributeurs et revendeurs autorisés partout au Canada, en plus d'être utilisées dans certains points de vente au détail loués par la Propriétaire. Il fournit comme Pièce E à son affidavit, une liste de distribution pour le premier trimestre de 2015 indiquant les distributeurs et les revendeurs autorisés à qui le matériel publicitaire utilisant les Marques sont envoyés. Il fournit en outre, comme Pièce F à son affidavit, un exemple de matériel publicitaire distribué aux distributeurs et aux distributeurs autorisés, comme il est mentionné à la Pièce E, à savoir, l'affiche du forfait et la brochure de campagne utilisant les Marques en liaison avec les Services. Encore une fois, les Marques apparaissent clairement sur ces matériaux.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] Tout d'abord, M. Yeung reconnaît dans son affidavit que la Propriétaire n'a pas toujours utilisé les Marques de façon uniforme pendant la Période pertinente en liaison avec les services (4) et (5), à savoir la vente en ligne de produits de télécommunications, nommément les téléphones cellulaires et les accessoires de téléphone cellulaire et les services de conférence téléphonique. En effet, M. Yeung ne fournit aucune preuve d'emploi des Marques en liaison avec de tels services à aucun moment pendant la Période pertinente. Il explique simplement plutôt que l'absence d'un tel emploi était en raison d'une diminution de la demande de ces services par les clients pendant la Période pertinente, mais que la Propriétaire a l'intention de reprendre à l'avenir l'emploi de la Marque en liaison avec ces services. M. Yeung ne fournit aucun autre détail ou renseignement sur de telles circonstances et sur les efforts déployés par la Propriétaire pour reprendre l'emploi.

[20] En l'absence de renseignements complémentaires, il semblerait que la raison du défaut d'emploi soit en raison de conditions de marché défavorables. Il a été conclu que des conditions de marché défavorables ne font pas partie du genre de circonstances rares, peu communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque [voir, par exemple, *Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF); et *Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)]. Dans des cas où la propriétaire inscrite n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque de commerce au Canada, mais n'avait reçu aucune commande de clients au cours de la période pertinente, il a été déterminé qu'une telle situation n'était pas, en soi, suffisante pour maintenir l'enregistrement en question [voir *Garrett c Langguth Cosmetic GMBH* (1991), 39 CPR (3d) 572 (COMC) et *Bereskin & Parr c Magnum Marine Corp*, 2011 COMC 68, 93 CPR (4th) 327].

[21] Par conséquent, les services (4) et (5) seront supprimés des enregistrements pour défaut de démontrer l'emploi ou d'établir des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[22] Toutefois, en ce qui concerne les autres services, c'est-à-dire, selon la définition de M. Yeung dans son affidavit comme étant les Services (1), (2) et (3), je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi des marques en liaison avec de tels services pendant la période

pertinente. Les Marques figurent clairement sur les documents publicitaires utilisés pendant la Période pertinente, et il est évident que tous ces Services étaient activement commercialisés et étaient disponibles pendant la Période pertinente. En effet, la liste des distributeurs autorisés pendant la Période pertinente pour ces Services (Pièce E) indique qu'il y avait des centaines de distributeurs autorisés à ce moment-là. De plus, le matériel publicitaire décrit les services offerts, et je reconnais que ces descriptions sont entièrement englobées par les services enregistrés (1), (2) et (3).

[23] À la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi des Marques en liaison avec les services enregistrés (1), (2) et (3) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[24] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements n^{os} LMC842,007 et LMC842,009 seront maintenus en partie conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi. C'est-à-dire, les services (4) et (5) seront supprimés des deux enregistrements.

[25] L'état déclaratif des services pour les deux enregistrements sera maintenant comme suit :

(1) Services de télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale et interurbaine; transmission de données et d'information par voie électronique, nommément de messages textuels, de courriels, de musique.

(2) Services de télécommunication, nommément forfait pour transmission sans fil, de la voix et de données par accès mobile à Internet.

(3) Services de passerelle de télécommunication.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

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**

AGENTS AU DOSSIER

Shereen Hamdy-Davidson (Rogers Communications
Inc.)

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Stewart McKelvey

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE