



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 116**

**Date de la décision : 2021-05-31**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Samir Marc Falaki**

**Partie requérante**

**et**

**Vudu, Inc.**

**Propriétaire**

**LMC850,256 pour VUDU**

**Enregistrement**

**RÉSUMÉ DE LA DÉCISION**

[1] À la demande de Samir Marc Falaki (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, c T-13 (la Loi) le 13 octobre 2017, à Vudu, Inc (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement n° LMC850,256, si la marque de commerce VUDU (la Marque) a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 13 octobre 2014 et le 13 octobre 2017 (la période pertinente).

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

Diffusion de musique, de films et de contenu vidéo par Internet, services de transmission vidéo à la demande, services de transmission vidéo et audio à la carte; diffusion d'information dans le domaine des programmes audio et vidéo, notamment distribution de films aux acheteurs au détail, sauf les jeux interactifs, diffusion de renseignements aux consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu audio et vidéo, notamment services de commande au détail dans le domaine du cinéma, sauf les jeux interactifs, site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu audio et vidéo à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs.

[3] La Partie requérante affirme que, puisqu'il n'y a aucune preuve que des Canadiens ont acheté un film, une émission ou un autre service de la Propriétaire, l'enregistrement doit être radié. Cependant, lorsqu'il est question de marques de commerce, le mot « emploi » a une signification particulière. 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 [article 4(2) de la Loi]. Il existe toutefois un bémol, que l'annonce n'est pas suffisante pour démontrer l'emploi; un certain aspect des services doit avoir été exécuté ou offert au Canada ou être disponible à l'exécution au Canada [*Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 (*Hilton*), au para 7; *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Cela peut inclure l'offre de services auxiliaires sur un site Web lorsqu'il y a un bénéfice pertinent pour les Canadiens au Canada [*TSA Stores, Inc c Registrare des marques de commerce*, 2011 CF 273; *Hilton*, précité].

[4] En l'espèce, la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada pour la plupart des services pour les raisons qui suivent. Cependant, la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au Canada pour les services suivants :

- services de transmission vidéo et audio à la carte;
- diffusion de musique [...] par Internet;
- diffusion d'information dans le domaine des programmes audio [...];
- site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu audio [...] à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs;

- distribution de films aux acheteurs au détail, sauf les jeux interactifs;
- services de commande au détail dans le domaine du cinéma, sauf les jeux interactifs.

#### LA PROCÉDURE

[5] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 48, au para 68]. 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<sup>re</sup> 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<sup>re</sup> inst)], de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Plutôt, il faut 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits de Gordon Y. Allison et de Gurk Singh. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Les deux parties ont demandé une audience et y étaient présentes.

[7] Dans sa demande initiale et ses observations subséquentes, la Partie requérante indique qu'il a mené des recherches approfondies qui montrent que la Marque n'a pas été employée au Canada. Cependant, dans cette procédure, le registraire peut seulement recevoir la preuve de la Propriétaire [article 45(2) de la Loi]. Également, seul le registraire peut déterminer si une marque de commerce a été employée [articles 45(3) et (4) de la Loi]. Pour cette raison, je n'ai pas tenu compte de la recherche, des conclusions relatives à l'emploi et des allégations dans les observations de la Partie requérante.

## LA PREUVE

### **L'affidavit de Gordon Y. Allison**

[8] M. Allison est le vice-président et secrétaire adjoint de la Propriétaire. Dans ce rôle, il participe à tous les aspects de l'entreprise de la Propriétaire, y compris le marketing, la publicité, la promotion et les efforts de vente associés à la Marque et aux services de la Propriétaire (para 1). La propriétaire est une entreprise de livraison de contenu et de technologie médiatique et offre des services de divertissement au foyer par Internet accordant l'accès à une bibliothèque de films, d'émissions de télévision et autre contenu audio et vidéo (para 7).

[9] M. Allison affirme que la Marque est employée au Canada avec [TRADUCTION] « au moins certains » des services énumérés dans l'enregistrement (para 11 et 12). Il fournit des imprimés des versions archivées de la période pertinente du site Web de la Propriétaire qui arborent la Marque (Pièces 6 à 9). Les imprimés ont des dates sur eux qui correspondent à la période pertinente et la marque est montrée sur les imprimés.

[10] M. Allison fournit également des imprimés de la version actuelle du site Web de la Propriétaire (Pièces 2 à 5). La Marque est montrée sur les imprimés. Bien que ces imprimés sont après la période pertinente, M. Allison explique qu'ils sont représentatifs de la façon dont les pages Web étaient présentées au Canada au cours de la période pertinente (para 15, 16 et 23). Il fournit également des renseignements sur le nombre de fois que les utilisateurs canadiens d'Internet ont visité le site Web de la Propriétaire pour chaque année de 2015 à 2017 (para 22).

### **L'Affidavit de Gurk Singh**

[11] M. Singh est un stagiaire employé par l'agent des marques de commerce précédent de la Propriétaire. Il a visité le site Web de la Propriétaire le 10 mai 2018 (ce qui est après la période pertinente) et a pris des captures d'écran et des captures vidéo au moyen de son ordinateur au Canada. Puisque la preuve de M. Singh a été obtenue après la période pertinente et qu'il n'y a aucune preuve que les captures d'écran et les captures vidéo sont telles qu'elles auraient été présentées au cours de la période pertinente, je ne les considère pas comme pertinentes.

## ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] La Partie requérante affirme que, puisqu'il n'y a aucune preuve que les Canadiens sont en mesure d'acheter ou de télécharger les films ou les émissions de télévision présentés sur le site Web de la Propriétaire, même s'il existe la preuve que des Canadiens ont visité le site Web, l'enregistrement doit être radié.

### **Services vidéo**

[13] Je vais d'abord déterminer si la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants :

Diffusion de films et de contenu vidéo par Internet, services de transmission vidéo à la demande; diffusion d'information dans le domaine des programmes vidéo, notamment diffusion de renseignements aux consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu vidéo, notamment site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu vidéo à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs.

[14] Je conclus que l'emploi a été démontré pour ces services. 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 [article 4(2) de la Loi]. M. Allison fournit des imprimés du site Web de la Propriétaire où la Marque est montrée dans le coin supérieur gauche (Pièces 2 à 9). Les mêmes imprimés de M. Allison montrent que le site Web de la Propriétaire fournit des renseignements au sujet des films et des émissions de télévision (para 14; Pièces 2 à 4), ainsi que des bandes-annonces pour les films et les émissions de télévision (para 15; Pièces 4 et 5). Selon M. Allison, le site Web de la Propriétaire a été visité par des utilisateurs canadiens d'Internet plus de 650 000 fois entre avril et décembre 2015, plus de 700 000 fois en 2016 et plus de 950 000 fois en 2017 et les Canadiens pouvaient consulter les renseignements et les bandes-annonces sur le site Web de la Propriétaire (para 15 et 22).

[15] Par conséquent, je suis convaincue que l'emploi de la Marque, conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi, a été démontré en liaison avec les services suivants :

Diffusion de films et de contenu vidéo par Internet, services de transmission vidéo à la demande; diffusion d'information dans le domaine des programmes vidéo, notamment diffusion de renseignements aux consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu vidéo, notamment site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu vidéo à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs.

### **Services de transmission vidéo à la carte**

[16] Puisque la description « services de transmission vidéo et audio à la carte » suggère que l'achat est requis, je ne conclus pas que l'emploi a été démontré pour ces services. Bien que je sois d'accord avec l'affirmation de la Propriétaire que les services n'ont pas à être exécutés en échange d'argent comme principe général, le libellé des services ci-dessus comprenant « à la carte » suggère que l'achat est requis pour que ces services soient exécutés.

[17] Même si M. Allison fournit le nombre de fois que les utilisateurs canadiens d'Internet ont visité le site Web de la Propriétaire et que les imprimés de M. Allison montrent les prix pour louer ou acheter des films ou des émissions de télévision, la preuve est complètement muette lorsqu'il est question de ventes ou de commandes canadiennes pour des films ou des émissions de télévision par l'entremise du site Web de la Propriétaire. Puisqu'il n'y a aucune preuve de ventes en l'espèce, je ne suis pas en mesure de conclure que ces services de transmission vidéo à la carte ont été exécutés au Canada.

[18] De plus, il n'y a aucune preuve montrant que ces services ciblaient des Canadiens ou étaient disponibles pour être exécutés au Canada. La présentation d'une marque de commerce sur le site Web n'est pas suffisante lorsqu'il n'y a aucune preuve que les services ciblaient en fait des Canadiens, leur étaient publicisés ou leur étaient essentiellement offerts [*HomeAway.com, Inc c Hrdlicka*, 2012 CF 1467; *Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp*, 2014 CF 295, aux para 46 et 47, et 63 (*Unicast*)]. Je n'estime pas que la déclaration de M. Allison que la publicité est [TRADUCTION] « accessible » aux Canadiens soit équivalente à de la publicité qui cible les Canadiens (para 24 à 29). En particulier, il n'y a aucune option de devise canadienne ou de renseignements sur le site Web propres aux Canadiens à l'égard des services de transmission vidéo à la carte [*Star Island Entertainment LLC v Provent Holdings Ltd*, 2013 COMC 84, au

para 30; *McCarthy Tétrault c Lawyers Without Borders Inc*, 2010 COMC 169, au para 21; *Unicast*, précité, au para 64]. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il y avait emploi de la Marque au Canada, conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les « services de transmission vidéo et audio à la carte ». Puisque la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services, ils seront radiés de l'enregistrement [article 45(3) de la Loi].

### **Distribution aux acheteurs au détail et services de commande au détail**

[19] La preuve de M. Allison est muette sur les services suivants : « distribution de films aux acheteurs au détail, sauf les jeux interactifs » et « services de commande au détail dans le domaine du cinéma, sauf les jeux interactifs ». Dans l'absence de renseignements concernant les acheteurs au détail et les services de commande au détail, et puisque M. Allison a expliqué que la Propriétaire offre des services de divertissement au foyer par Internet, je n'estime pas que l'emploi a été démontré à l'égard de ces services « au détail ». Puisque la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services, ils seront radiés de l'enregistrement [article 45(3) de la Loi].

### **Services de musique et audio**

[20] Bien que M. Allison mentionne brièvement les services de musique (au para 4) et audio (aux para 17 et 18), je n'estime pas que ces déclarations sont suffisantes pour montrer l'emploi pour les services de musique ou audio. Lors de l'audience, la Propriétaire a affirmé que les bandes-annonces pour les films et les émissions de télévision comportent de la musique et du contenu audio et vidéo. Cependant, au moment de discuter les pièces, M. Allison explique que les pièces montrent du contenu vidéo et des bandes-annonces, ainsi que des renseignements au sujet des films et des émissions de télévision (par exemple, aux para 14 à 16). Il n'associe pas les bandes-annonces aux services de musique ou audio. Par conséquent, dans l'absence d'autres renseignements de la part de M. Allison, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il y avait emploi de la marque en liaison avec les services de musique ou audio. Puisque la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces services, ils seront radiés de l'enregistrement.

## CONCLUSION

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi afin de radier les services suivants montrés en ratures ci-dessous.

~~Diffusion de musique, de films et de contenu vidéo par Internet, services de transmission vidéo à la demande, services de transmission vidéo et audio à la carte; diffusion d'information dans le domaine des programmes audio et vidéo, nommément distribution de films aux acheteurs au détail, sauf les jeux interactifs, diffusion de renseignements aux consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu audio et vidéo, nommément services de commande au détail dans le domaine du cinéma, sauf les jeux interactifs, site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu audio et vidéo à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs.~~

[22] L'enregistrement sera maintenant libellé comme suit :

Diffusion de films et de contenu vidéo par Internet, services de transmission vidéo à la demande; diffusion d'information dans le domaine des programmes vidéo, notamment diffusion de renseignements aux consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu vidéo, notamment site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du contenu vidéo à des fins de divertissement dans les domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-03-25

**COMPARUTIONS**

Jonathan Colombo

Pour la Propriétaire inscrite

Samir Marc Falaki

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite

Samir Marc Falaki

Pour la Partie requérante