

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 127

Date de la décision : 2021-06-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

88766 Canada Inc.

Partie requérante

et

Volta Création Inc.

Propriétaire inscrite

LMC757,133 pour VOLTA

Enregistrements

LMC757,132 pour DESSIN VOLTA

[1] La présente décision concerne les procédures de radiation sommaire relatives aux enregistrements n° LMC757,133 pour la marque de commerce VOLTA (la Marque nominale) et n° LMC757,132 pour la marque de commerce DESSIN VOLTA (la Marque figurative), ci-dessous, appartenant à Volta Création Inc. (la Propriétaire).

VOLTA

[2] La Marque nominale et la Marque figurative ont chacune été enregistrées en liaison avec les services suivants :

(1) Développement visuel en impartition pour développeurs, éditeurs et distributeurs de divertissement de fiction dans tous les médias, y compris jeux vidéo, films, animation, jouets et littérature; création et transmission électroniques d'œuvres d'art, d'images, d'illustrations et de biens visuels numériques par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques; services d'élaboration de propriété intellectuelle en divertissement de fiction, y compris jeux vidéo, films, animation, jouets, littérature et tout autre média; services de développement de jeux vidéo pour des tiers.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir chacun des enregistrements.

LA PROCÉDURE

[4] Le 24 octobre 2018, 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, c T-13 (la Loi) à la Propriétaire. Les avis ont été envoyés à la demande de 88766 Canada Inc. (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant l'emploi de la Marque nominale et de la Marque figurative au Canada, à un moment quelconque entre le 24 octobre 2015 et le 24 octobre 2018 (la Période pertinente), en ce qui a trait à chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque nominale ou la Marque figurative n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu au Canada et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est régi par l'article 4(2) de la Loi. Cet article prévoit qu'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] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'emploi lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976)*, 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] 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 ». 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, au para 68]. 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 ou services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse à chacun des avis du registraire, la Propriétaire a fourni un affidavit de Claude Bordeleau, daté du 17 mai 2019, accompagné des Pièces 1 à 3. M. Bordeleau, qui a fondé la Propriétaire en 2006, est le PDG de la Propriétaire.

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] Étant donné que les affidavits de Claude Bordeleau sont identiques, je ne ferai aucune distinction entre eux dans mon examen de la preuve et j'utiliserai le terme « les Marques VOLTA » pour désigner à la fois la Marque nominale et la Marque figurative.

[12] M. Bordeleau affirme que la Propriétaire a employé les Marques VOLTA pendant la Période pertinente en liaison avec les Services.

[13] M. Bordeleau explique que la Propriétaire offre des services de création visuelle aux entreprises spécialisées dans les jeux vidéo, les films, l'animation, les jouets et la littérature. Tout ce qui est associé à la création visuelle de jeux vidéo, de films et d'animations doit être créé en format électronique pour ensuite être livré électroniquement et visualisé sur des appareils électroniques, comme des ordinateurs, des tablettes électroniques, des téléphones intelligents, des écrans de cinéma, des téléviseurs, entre autres.

[14] M. Bordeleau explique que la Propriétaire exécute la direction artistique, la conception, le rendu d'image, la modélisation, la texture, l'éclairage et l'animation des environnements, des personnages, des créatures et des monstres, des véhicules, des objets, etc. Cela se fait principalement au moyen d'outils numériques et de logiciels.

[15] Selon les déclarations de M. Bordeleau, les clients de la Propriétaire incluent de grandes entreprises de divertissement, comme Warner Brothers, Ubisoft, Microsoft studios, EA Games et Sony Computer Entertainment. Les clients de la Propriétaire sont situés partout dans le monde, y compris au Canada.

[16] M. Bordeleau affirme que la Propriétaire a travaillé sur des centaines de projets pendant la Période pertinente, les Marques VOLTA étant présentées dans la réalisation ou la publicité des Services. Il fournit une ventilation des revenus annuels produits par les Services associés aux Marques VOLTA pour les années 2015 à 2018. Ces dépenses variaient entre 3,62 millions de dollars et 5,18 millions de dollars.

[17] M. Bordeleau énonce que les Preuves 1 et 2 à son affidavit sont fournies à titre de preuve de l'emploi des Marques VOLTA, pendant la Période pertinente, en liaison avec les services visés par l'enregistrement « développement visuel en impartition pour développeurs, éditeurs et distributeurs de divertissement de fiction dans tous les médias, y compris jeux vidéo, films, animation, jouets et littérature » (les Services de développement visuel).

[18] Je note que la Pièce 1 comprend des pages archivées du site Web de la Propriétaire (le site Web), à www.volta.ca, toutes datées de la Période pertinente. Certaines d'entre elles arborent la Marque figurative, suivie de renseignements sur la Propriétaire et ses activités. Les renseignements fournis comprennent ce qui suit : une description de la Propriétaire comme [TRADUCTION] « un studio de développement visuel dédié à la création de visuels 2D et 3D haut de gamme ainsi que de cinématiques pour les jeux vidéo et les films »; une liste de certains des services offerts par la Propriétaire (concepts pour les personnages, les environnements et les véhicules; pipelines d'art de production; art pour le marketing; gamme complète de services 3D et cinématiques); une liste de projets récents; et les coordonnées de la Propriétaire.

[19] Un document intitulé *Portfolio Concept Art 2017* (le Portfolio de 2017), qui fait référence aux projets de la Propriétaire, est également inclus dans la Pièce 1. La Marque figurative est présentée sur la couverture et les premières pages du Portfolio de 2017.

[20] En ce qui a trait à la Pièce 2, elle comprend huit captures d'écran de la page Facebook de la Propriétaire, ainsi que des publications pour des projets sur lesquels la Propriétaire a travaillé; les imprimés tirés de l'Internet concernant sept des huit clients pour ces projets; et les factures émises par la Propriétaire pour trois de ces projets. Dans la mesure où M. Bordeleau introduit en preuve des imprimés d'Internet concernant les clients de la Propriétaire, je constate que ces imprimés sont considérés comme du oui-dire en ce qui a trait à la vérité de leur contenu. Toutefois, je suis prête à accepter que ces imprimés renvoient aux clients de la Propriétaire.

[21] Les captures d'écran de la page Facebook et les factures sont toutes datées dans la Période pertinente. La page Facebook arbore à la fois la Marque figurative et la Marque nominale. De plus, la Marque figurative figure dans le coin supérieur gauche des factures; toutefois, une seule des factures est adressée à une entreprise au Canada (Edmonton, Alberta). Cette facture a trait au travail de la Propriétaire sur le jeu vidéo *Mass Effect : Andromeda* (le projet Bioware). Je note que la publication Facebook du 2 juin 2017 pour le projet Bioware démontre « 3 873 personnes atteintes »; cette publication comporte 101 « j'aime » et 6 partages. Je remarque également que les publications pour deux autres projets démontrent le nombre de personnes atteintes. La publication du 8 mai 2017 démontre « 3 696 personnes atteintes »; la publication du 13 juin 2018 démontre « 2 637 personnes atteintes ».

[22] M. Bordeleau décrit comme suit le reste de la preuve documentaire incluse dans la Pièce 2 :

Photo de boîtes concernant des jouets représentant les personnages du film Transformers. Les illustrations imprimées sur les boîtes sont les esquisses que nous avons réalisées pour la compagnie Hasbro ainsi que des factures pertinentes au service.

[23] La Marque figurative figure dans le coin supérieur gauche des six factures émises par la Propriétaire. Ces factures sont toutes datées de la Période pertinente; toutefois, seulement deux sont adressées à des clients au Canada : l'une datée du 30 août 2016 faisant référence au projet « Onward » est adressé à un client de Toronto (Ontario), et l'autre, datée du 28 juillet 2017 et

faisant référence au projet « Fighting game », est adressée à un client de St Catharines (Ontario). Dans les deux cas, les articles sont décrits dans le corps de la facture.

[24] M. Bordeleau se fonde également sur les Pièces 1 et 2 comme preuve de l'emploi des Marques VOLTA en liaison avec les services restants, lesquels, selon lui, ont tous été offerts et disponibles pendant la Période pertinente.

[25] En ce qui a trait aux services « création et transmission électroniques d'œuvres d'art, d'images, d'illustrations et de biens visuels numériques », M. Bordeleau explique qu'ils font partie des Services de développement visuel. Il rappelle que le travail créatif se fait principalement à l'aide d'outils numériques. Il ajoute que bon nombre des projets de la Propriétaire ont trait aux jeux vidéo en réseau.

[26] En ce qui a trait aux services de « développement de jeux vidéo pour des tiers », M. Bordeleau explique qu'ils correspondent à la réalisation des aspects visuels des jeux vidéo.

[27] Enfin, M. Bordeleau affirme que les services de « services d'élaboration de propriété intellectuelle en divertissement de fiction, y compris jeux vidéo, films, animation, jouets, littérature et tout autre média » consistent à créer de nouvelles propriétés intellectuelles pour les clients de la Propriétaire. M. Bordeleau explique que la création de propriété intellectuelle donne des crédits d'impôt multimédias à la Propriétaire. Il joint à titre de Pièce 3 à ses affidavits des documents d'Investissement Québec concernant la production par la Propriétaire de titres multimédias en 2017.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[28] Compte tenu des déclarations sous serment de M. Bordeleau et des éléments en preuve comme des pages archivées du site Web, les captures d'écran de la page Facebook, le Portfolio de 2017, les factures adressées à des entreprises au Canada et les documents d'Investissement Québec, je suis convaincue que la preuve est suffisante pour conclure à *la réalisation* des Services de développement visuel de la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente. Quoiqu'il en soit, il y a plus qu'une preuve suffisante pour conclure que la Propriétaire offrait au moins des Services de développement visuel au Canada et qu'elle était prête à les réaliser pendant la Période pertinente.

[29] De plus, le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi *Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC*, 2014 COMC 178, au para 22; *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 148, au para 69]. Compte tenu de la nature des services fournis par la Propriétaire dans son ensemble, j'estime que c'est le cas.

[30] En effet, je suis convaincue qu'il est possible de conclure des déclarations sous serment de M. Bordeleau que la réalisation des Services de développement visuel implique nécessairement la réalisation du reste des services visés par l'enregistrement, à savoir : « création et transmission électroniques d'œuvres d'art, d'images, d'illustrations et de biens visuels numériques par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux informatiques; services d'élaboration de propriété intellectuelle en divertissement de fiction, y compris jeux vidéo, films, animation, jouets, littérature et tout autre média; services de développement de jeux vidéo pour des tiers ».

[31] Par conséquent, j'accepte que la Propriétaire ait réalisé, ou qu'au moins elle offrait et était prête à réaliser, chacun des services visés par l'enregistrement au Canada pendant la Période pertinente.

[32] Par conséquent, la question est de savoir si la preuve est suffisante pour conclure à l'emploi ou à la présentation des Marques VOLTA en liaison avec la réalisation ou la publicité des Services. En considérant la preuve, j'accepte toute preuve pertinente d'emploi ou de présentation de la Marque figurative comme preuve pertinente d'emploi ou de présentation de la Marque nominale.

[33] Comme je l'ai souligné plus haut, le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé. Il n'y a pas un seul type de preuve en particulier requis [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. En ce qui a trait à la publicité en ligne, il a été maintenu que certaines preuves à partir desquels on peut raisonnablement inférer que les clients ont accédé aux pages Web peuvent être suffisantes [voir *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*,

2015 COMC 185]. De plus, le registraire a déjà conclu que la preuve de nombreuses entreprises au Canada qui ont effectivement recours aux services du propriétaire pourrait appuyer une conclusion selon laquelle au moins certains Canadiens auraient vu les pages Web arborant la marque de commerce [voir *Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Nectar, Inc*, 2017 COMC 80, au para 35].

[34] Dans la présente affaire, la preuve démontre que la Propriétaire avait une entreprise active avec des clients au Canada qui utilisaient réellement des Services pendant la Période pertinente. La preuve établit également que le projet Bioware pour un client canadien a été publié sur la page Facebook pendant la Période pertinente, et cette publication a atteint de nombreuses personnes. Deux autres publications sur la page Facebook ont aussi atteint beaucoup de monde. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis prête à conclure qu'au moins certains Canadiens auraient vu le site Web et/ou les pages Facebook en preuve. Par conséquent, j'accepte que la Propriétaire ait fait voir les Marques VOLTA dans sa publicité des Services au Canada. De plus, j'accepte que la présentation de la Marque figurative sur les factures en preuve adressées aux clients canadiens constitue la présentation des Marques VOLTA dans l'annonce ou l'exécution des Services.

[35] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques VOLTA en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DISPOSITION

[36] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, les enregistrements n° LMC757,133 et n° LMC757,123 seront maintenus.

Céline Tremblay
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

AGENTS AU DOSSIER

Therrien Couture Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE