

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 174**

**Date de la décision : 2020-08-06**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,  
S.R.L.**

**Partie requérante**

**et**

**Yellowjacket Software Ltd.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC869,512 pour Playmaker**

**Enregistrement**

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC869,512 pour la marque de commerce Playmaker (la Marque), appartenant à Yellowjacket Software Ltd (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : « Logiciel, nommément ensemble d'applications et de fonctions permettant aux utilisateurs de créer et d'exécuter des simulations graphiques relatives aux sports ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement devrait être radié.

#### LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Bereskin & Parr LLP/SENCRL, SRL (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 22 juin 2018, à la Propriétaire.

[5] 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 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 démontrer l'emploi est du 22 juin 2015 au 22 juin 2018.

[6] Les définitions pertinentes de l'emploi en l'espèce sont énoncées à l'article 4 de la Loi, 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.

...

(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.

[7] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[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 critère relatif à la preuve que la Propriétaire doit respecter est assez faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 9] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registrataire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 3]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF), au para 14].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kevin Colton, exécuté le 18 septembre 2018.

[10] Bien qu'aucune des parties n'ait déposé et signifié de représentations écrites, à la dernière page de l'affidavit Colton, il y a deux paragraphes sur une page intitulée « Observations écrites ». En plus, au cours de cette procédure, les deux parties ont correspondu avec le registraire quant à savoir si les pièces jointes à l'affidavit Colton sont correctement exécutées et si elles devaient être acceptées. J'évaluerai l'admissibilité des pièces de manière plus détaillée dans l'analyse ci-dessous.

[11] Les deux parties ont demandé une audience, toutefois seule la Partie requérante a soumis sa demande à l'intérieur du délai prescrit. Une audience a été prévue conformément à la demande de la Partie requérante et la Propriétaire a eu l'occasion de faire des observations au cours de l'audience. Cependant, puisque la Partie requérante a subséquemment demandé que l'audience soit annulée, aucune audience n'a eu lieu en bout de compte.

#### LA PREUVE

[12] Dans son affidavit, M. Colton s'identifie comme le [TRADUCTION] « propriétaire inscrit, directeur et fondateur » de la Propriétaire. Il affirme que, entre juillet 2012 et mai 2018, la Propriétaire a exploité un site Web vendant des produits Playmaker (paragraphe 2). En appui, il fournit une version archivée d'une page Web à l'adresse [www.yellowjacket.ca/playmaker](http://www.yellowjacket.ca/playmaker)

(Pièce A). La Marque est présentée dans le haut de la page Web et partout dans le texte de la page Web.

[13] À titre de Pièce B, M. Colton fournit un courriel entre la Propriétaire et un client d'Atlanta. Le courriel montre qu'une licence a été achetée pour le logiciel « Sting Playmaker ». M. Colton affirme que la Propriétaire a fait cette vente le 21 octobre 2015 (paragraphe 3).

[14] M. Colton fournit également des factures montrant qu'il a enregistré et renouvelé le nom de domaine *playmaker.bz*, lequel, selon ses affirmations, a été utilisé pour vendre le logiciel Playmaker (paragraphe 4 et 5; Pièces C et D).

#### ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] D'abord, concernant la question de savoir si les pièces ont été exécutées de manière appropriée et si elles devraient être acceptées, je remarque que le registraire a accepté dans le passé des pièces qui n'étaient pas correctement souscrites où elles étaient plutôt identifiées ou expliquées dans le texte de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC), au para 11]. En l'espèce, puisque les pièces sont identifiées et expliquées par M. Colton dans le texte de son affidavit, je suis prêt à accepter les pièces et leur contenu pour ce qu'elles montrent.

[16] Sous l'entête [TRADUCTION] « Observations écrites » de la dernière page de l'affidavit Colton, il est indiqué que la preuve démontre l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente. Il est également indiqué que le critère pour établir l'emploi est faible et seule une preuve *prima facie* d'emploi doit être démontrée.

[17] Cependant, je n'estime pas que la Propriétaire a fourni suffisamment de faits pour me permettre de conclure que l'emploi a été démontré. En particulier, la Propriétaire ne fournit aucune preuve de ventes à des clients au Canada. La seule preuve de vente fournie par M. Colton est la correspondance par courriel à la Pièce B entre la Propriétaire et un client à Atlanta, ce qui signifie que l'article 4(3) de la Loi s'applique dans ce cas-ci [voir *Sim & McBurney c International Name Plate Supplies Limited*, 2020, COMC 27, aux paras 19, 22 et 23, conf par 2021 CF 611, aux paras 42 à 45, pour l'exigence que la Propriétaire doit démontrer l'emploi de la Marque conformément à l'article 4(3) de la Loi lorsque la preuve montre que les clients sont

situés à l'extérieur du Canada]. À cet égard, la Propriétaire ne fournit aucune preuve que la Marque était arborée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages qui les contenaient. Par conséquent, la Propriétaire ne démontre pas l'emploi de la Marque en vertu de l'article 4(3) de la Loi.

[18] De plus, puisque la Propriétaire ne fournit aucune preuve de transfert à des clients au Canada, je n'estime pas que la propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

[19] Bien que la Marque soit présentée sur le site Web de la Propriétaire à la Pièce A avec des options pour [TRADUCTION] « Télécharger », [TRADUCTION] « Acheter » et faire un [TRADUCTION] « Essai gratuit » du logiciel, dans le meilleur des cas, le site Web montre que la Marque a été présentée lorsque les produits ont été offerts ou étaient disponibles pour le téléchargement ou l'achat. Cela seul n'équivaut pas à la présentation de la Marque au moment du transfert des produits (ou au moment du téléchargement ou de l'achat). Sans aucune preuve de transfert à des clients au Canada, cela correspond plus à la présentation de la Marque sur de la publicité, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'emploi de la Marque en vertu de l'article 4(1) de la Loi [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply, Inc*, 2012 COMC 211, au para 13].

[20] Selon les constatations qui précèdent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi et la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale qui excuse le défaut d'emploi de la Marque.

[21] Par conséquent, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Bradley Au  
Agent d'audience  
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 :** Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Tous les agents des marques de commerce à Marks &  
Clerk

Pour la Partie requérante