

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 176

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**

LOW MURCHISON RADNOFF LLP

Partie requérante

et

IMPERIAL OIL LIMITED

Propriétaire inscrite

LMC429,543 pour EXPRESS PAY

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, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° TMA429,543 pour la marque de commerce EXPRESS PAY (la Marque), appartenant actuellement à Imperial Oil Limited (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : [traduction]
Services de cartes de crédit, à savoir services de point de vente par machine.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Low Murchison Radnoff LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 mars 2019 à la Propriétaire de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 8 mars 2016 au 8 mars 2019 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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.

[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 ». La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Felipe Jaramillo, coordonnateur des programmes de marketing des carburants de détail à Imperial Oil Limited, déclaré le 7 octobre 2019, ainsi que les pièces A et B.

[10] Seule la Propriétaire a présenté des observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Jaramillo explique que la Propriétaire est une société énergétique intégrée qui explore, produit, raffine et commercialise des produits énergétiques au Canada et à l'étranger. La Propriétaire est également propriétaire de la marque de consommation « Esso » [para 5].

[12] M. Jaramillo affirme que la Marque a été utilisée par la Propriétaire et ses titulaires exploitant des stations-service de marque Esso au Canada pendant la période pertinente en fournissant des services de paiement au point de vente permettant aux consommateurs de payer le carburant directement à la pompe avec une carte de crédit [para 6]. La marque a été apposée sur des panneaux ou juste à côté des pompes à gaz des stations-service de marque Esso [para 7 et pièce A] et utilisée pour la promotion et la publicité sur le site Web de la Propriétaire *www.esso.ca* [para 8 et pièce B].

[13] À l'appui, M. Jaramillo joint les pièces A et B à son affidavit :

- Pièce A : Six photographies non datées des pompes à essence de la station d'essence, que M. Jaramillo affirme, sont représentatives de la façon dont la marque a été affichée aux pompes à gaz de la marque Esso au Canada pendant la période pertinente. Elles montrent la marque affichée sur les panneaux sur ou juste à côté des pompes à essence.
- Pièce B : Trois captures d'écran du site *www.esso.ca*, tirées du service d'archivage Internet Wayback Machine, la première date du 23 août 2016; la deuxième date du 9 avril 2017; et, la troisième date du 23 juin 2018. Elles montrent la marque accompagnée d'une explication des services offerts : [traduction] « Reprenez la route plus vite avec les pompes Express Pay en libre-service. Payez directement à la pompe dans plus de 900 stations Esso au Canada en utilisant votre carte de paiement préférée... ».

[14] Dans son affidavit, M. Jaramillo [para 9] affirme que, pendant la période pertinente, de nombreux clients ont acheté du carburant aux stations-service Esso au Canada, et que le paiement a été effectué par le biais des services Express Pay en association avec la Marque.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

UTILISATION PAR UN LICENCIÉ

[15] L'article 50(1) de la Loi exige que la propriétaire d'une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, la nature ou la qualité des produits ou services vendus sous cette marque de commerce.

[16] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu'il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[17] Compte tenu du rôle de M. Jaramillo à Imperial Oil Limited et sa déclaration claire dans son affidavit selon laquelle [traduction] « Imperial Oil Limited exerçait un contrôle direct ou indirect sur le caractère et la qualité des services EXPRESS PAY fournis par des licenciés dûment autorisés en association avec la marque EXPRESS PAY » [para 6], je suis convaincu que toute utilisation de la marque par des licenciés autorisés, dans ce cas les stations-service de marque Esso, en association avec les services profite à la Propriétaire.

ANALYSE DE L'UTILISATION

[18] Il a été maintenu que l'on devrait donner aux services une interprétation large et libérale. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs, bénéficient de l'activité, il s'agit d'un service [*Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd* (2000), 11 CPR (4 d) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; *Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042 [conf. par 2020 CAF 120].

[19] Selon l'affidavit de M. Jaramillo, de nombreux clients ont utilisé les services Express Pay pour payer le carburant directement aux pompes avec une carte de crédit pendant la période pertinente [para 9] au Canada aux stations d'essence Esso, licenciés dûment autorisés de la Propriétaire [para 6]. Les images présentées dans la pièce A montrent comment la Marque a été affichée sur ou à côté des pompes à essence des stations-service Esso.

[20] La Marque a également été utilisée dans la publicité en ligne des services pendant la période pertinente [para 8], comme l'indiquent les captures d'écran du site Web fournies à la pièce B.

[21] À la lumière des éléments de preuve tels que décrits ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DISPOSITION

[22] 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, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada

Traduction certifiée conforme
Justin Lacelle

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

GOWLING WLG

Pour la Propriétaire inscrite

MOFFAT & CO.

Pour la Partie requérante