

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 196

Date de la décision : 2021-08-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Julie MacDonell

Partie requérante

et

**Six Real Estate Consulting Creative
Marketing Solutions Inc.**

Propriétaire inscrite

LMC726,072 pour SIX & DESSIN

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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° LMC726,072 pour la marque de commerce SIX & DESSIN (la Marque), appartenant actuellement à Six Real Estate Consulting Creative Marketing Solutions Inc (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 :

Services immobiliers, services d'analyse de marché, services d'étude de marché, services de marketing, nommément services de conseil en immobilier pour les promoteurs immobiliers, nommément conception, impression et collecte d'information sur le marché, conception, nommément art graphique et art commercial, élaboration de campagnes promotionnelles pour les promoteurs immobiliers.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de Julie MacDonell (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 9 octobre 2019 à la Propriétaire.

[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 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 9 octobre 2016 au 9 octobre 2019 (la Période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) 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 ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} 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 tous les services.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Norbert Park, exécuté le 7 janvier 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à Q.

[10] Aucune partie n'a déposé d'observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] M. Park est le fondateur, le président, le directeur et un actionnaire de la Propriétaire et est employé par l'entreprise depuis sa création en 2007. Il explique que la Propriétaire [TRADUCTION] « fournit aux promoteurs immobiliers divers services, y compris le marketing de nouveaux projets, la gestion des ventes, la formation et le mentorat en ventes et l'affichage et la vente de propriétés, ainsi que des services de conseils généraux concernant l'industrie de l'immobilier ». Il indique que les services de marketing comprennent l'élaboration de stratégies et de tactiques pertinentes pour un large éventail de projets immobiliers et que les services de formation et de mentorat comprennent l'analyse et l'exécution de programmes d'efficacité des ventes [para 4].

[12] M. Park définit tous les services visés par l'enregistrement comme des services de consultation et indique que, au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada en liaison avec les services de conseil [para 3 et 9]. M. Park indique également que la Propriétaire a employé la Marque au cours de la Période pertinent dans l'annonce de tels services et a fourni aux clients divers articles de marketing en format imprimé [Pièces A à F], dont tous arboraient la Marque [para 10].

[13] À l'appui, M. Park joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

- Pièce A : Une brochure de marketing de 20 pages arborant la Marque et décrivant les services offerts par la Propriétaire intitulée [TRADUCTION] « Services de conseil immobiliers – Solution de marketing créative », ainsi qu'une liste partielle de client avec plus de 20 noms. Les services sont définis dans la brochure comme suit :
 - La recherche, qui comprend l'analyse du marché, des rapports propres aux sites, des études de marché et de faisabilité de sites et des études auprès des consommateurs.
 - Des services de conseil, ce qui comprend le positionnement et la stratégie de marché, la mise au point des produits et des recommandations, ainsi qu'une stratégie d'établissement des prix.
 - Du marketing, ce qui comprend le logo et l'identité de la marque; des campagnes publicitaires imprimées, en ligne, extérieures et radios; des communications et des documents en appui aux ventes imprimés; la conception de centres d'appels et l'élaboration d'affiches; l'élaboration d'affiches pour les centres de ventes; la conception Web et des campagnes interactives par courriel; des articles promotionnels; et la gestion d'événements.
- Pièces B à F : Cartes professionnelles, blocs-notes, enveloppes et autres documents imprimés, tous arborant la Marque et qui ont été fournis à des clients dans le cadre de l'annonce de la Propriétaire [para 10].
- Pièce J : Une copie d'une entente de services de conseil de la Période pertinente entre la Propriétaire et Arlington Street Developments pour un projet situé à Calgary pour fournir : un plan de marketing; un produit et des spécifications; une analyse d'établissement des prix et une consultation; la supervision de la publicité et de la conception; une consultation du centre des ventes; des services de

lancement des ventes; et des services de gestion des ventes pour des honoraires mensuels. L'entente porte la Marque dans le haut de chaque page.

- Pièce L : Une copie d'une entente de services de conseil de la Période pertinente entre la Propriétaire et 1251657 Alberta Ltd pour fournir une étude de marché et une stratégie de marketing pour un montant fixé de 5 000 \$. L'entente porte la Marque dans le haut de chaque page.
- Pièce N : Plusieurs factures de la Période pertinente, avec les noms et les adresses des clients caviardés, pour : des honoraires mensuels; de la formation en ventes; une stratégie de recherche et de marketing; un atelier et une analyse des ventes et de la concurrence; et des services exécutés. Chaque facture porte la Marque dans le haut et le bas de la page.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[14] Étant donné qu'aucune partie n'a présenté d'observations écrites, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu'il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les services visés par l'enregistrement, au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[15] J'estime que la Propriétaire a démontré que ses services étaient disponibles et exécutés au Canada au cours de la Période pertinente [para 3 et 9, Pièce N] et a démontré que la Marque était présentée dans l'exécution et l'annonce de ces services. En particulier, la Marque était arborée sur la brochure de marketing décrivant les services offerts par la Propriétaire pour les services associés à la Marque [Pièce A], sur les documents promotionnels fournis aux clients [para 10, Pièces B à F], sur les ententes de services de conseil décrivant les services offerts par la Propriétaire aux clients au cours de la Période pertinente pour des services associés à la Marque [para 11, Pièces J et L] et sur des factures [para 13, Pièce N]. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] 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
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

**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

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Pour la Propriétaire inscrite

JULIE MACDONELL

Pour la Partie requérante