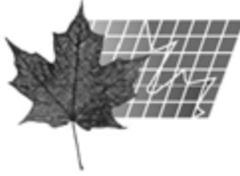


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 214

Date de la décision : 2021-09-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP**

Partie requérante

et

Alex Dordevic

Propriétaire inscrit

LMC598,185 pour TRIBE

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC598,185 pour la marque de commerce TRIBE (la Marque), appartenant actuellement à Alex Dordevic (le Propriétaire) pour seulement les Produits et les Services ci-dessous :

Produits

- (1) Publications imprimées, nommément revues d'intérêt général dans les domaines de la mode, de la musique et du divertissement.

Services

- (1) Fourniture de magazines en ligne accessibles par le réseau informatique mondial;

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui concerne les Services.

La procédure

[3] 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 30 octobre 2019 au Propriétaire. Cet avis a été donné à la demande de BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP (la Partie requérante).

[4] L'avis enjoignait au Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 30 octobre 2016 et le 30 octobre 2019 (la période pertinente). Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] À titre préliminaire, je remarque que le Propriétaire avait écrit au registraire demandant que l'enregistrement soit modifié pour supprimer les Produits le 20 janvier 2020. Cette modification n'a toutefois pas été traitée par le registraire. Je confirme que l'enregistrement a maintenant été modifié pour supprimer les Produits. Puisque les Produits ont été supprimés, je n'aborderai pas la preuve d'emploi à leur égard.

[6] La définition pertinente d'emploi à l'égard des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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] 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 et une surabondance d'éléments de preuve n'est pas requise, 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 les Services au cours de la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De plus, les simples déclarations d'emploi sont insuffisantes pour démontrer l'emploi et les ambiguïtés dans la preuve doivent être interprétées à l'encontre des intérêts du propriétaire inscrit [*Plough (Canada) c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit une déclaration solennelle en son nom et une déclaration solennelle au nom d'Andrew McEdwards. Bien que la déclaration de M. Dordevic ne comprenne pas les pages de Pièces signées par M. Butt, l'avocat, conseiller juridique et notaire public, les déclarations indiquent toutes deux qu'elles ont été déclarées devant M. Butt et les pièces sont clairement indiquées dans celles-ci. Par conséquent, je suis prête à accepter la preuve, particulièrement compte tenu du fait qu'aucune opposition concernant le manque de pages de Pièces n'a été soulevée par la Partie requérante [*Little Caesar Enterprises Inc c Flywing Wedge Pizza Co* (1998), 85 CPR 310 (COMC)]. De plus, la déclaration solennelle de M. McEdwards était jointe à titre de pièce à la déclaration de M. Dordevic. Compte tenu de la nature de ces procédures et du fait que la déclaration solennelle originale de M. McEdwards est incluse, je n'estime pas qu'il y ait une quelconque conséquence qu'elle soit jointe à titre de pièce à une autre déclaration.

[9] La Propriétaire a produit des observations écrites. La Partie requérante a produit ses observations écrites dans une lettre dans laquelle elle indique que la Partie requérante est d'accord avec la demande de la Propriétaire de modifier l'enregistrement pour supprimer les Produits.

La preuve

[10] M. Dordevic fournit à titre de Pièce D à sa déclaration des imprimés du site Web du magazine TRIBE à www.tribemagazine.com au cours de la période pertinente qui comporte des captures d'écran de plusieurs numéros de magazines en ligne avec la Marque (para 5).

M. Dordevic explique que le public consulte le magazine en ligne TRIBE et le contenu du magazine, comme des magazines téléchargeables, du contenu éditorial, des listes d'événements, des commentaires et des opinions en direct et des critiques d'événements, de musique et de films, par ce site Web (para 5). M. Dordevic explique également qu'il est le directeur principal de TRIBE COMMUNICATIONS INC, une société canadienne qui emploie la Marque sous licence (para 2).

[11] Dans sa déclaration, M. McEdwards explique qu'il est un administrateur système et programmeur pour les serveurs informatiques, les sites Web, les domaines et les adresses Internet d'Alex Dordevic, de TRIBE et de TRIBE COMMUNICATIONS INC depuis 2001 (para 1 et 3). À titre d'administrateur système, M. McEdwards explique qu'il maintient le magazine en ligne TRIBE actif, sécurisé et publiquement accessible, ce qui était 99 % du temps au cours de la période pertinente (para 5).

[12] En vertu de l'article 4(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce sur la publicité pour des services est considéré comme l'emploi, tant que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[13] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Services conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi. La preuve montre clairement des magazines téléchargeables à www.tribemagazine.com/bboard/threads/tribe-magazine-25th-anniversary-downloads.172285/, avec la Marque étant présentée en évidence sur la page couverture des magazines (déclaration Dordevic, para 3, Pièce D). Bien que la preuve de téléchargements n'est pas fournie pour la période pertinente, M. Dordevic mentionne une exposition photographique organisée par le magazine à Toronto au cours de la période pertinente et indique le magazine TRIBE en ligne contient plus de 4,5 millions de pages Web adressables, ayant été accessible pour la première

fois sur un système de babillard électronique BBS en 1993 et en ligne au Canada en 1994. Par conséquent, je suis convaincue que les Services, à tout le moins, étaient disponibles pour être exécutés au Canada au cours de la période pertinente. De plus, puisqu'il s'agit d'un magazine établi à Toronto qui a organisé un événement à Toronto au cours de la période pertinente, je conclus que la preuve est suffisante pour démontrer que les Services ciblaient des Canadiens et ont été offerts à ceux-ci [*HomeAway.com, Inc c Hrdlicka*, 2012 CF 467; *Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp*, 2014 CF 295, aux para 46 et 47, 63].

Décision

[14] En conséquence, 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, l'enregistrement sera modifié comme l'indique le biffage ci-dessous :

~~Produits (1) Publications imprimées, nommément revues d'intérêt général dans les domaines de la mode, de la musique et du divertissement.~~

Services (1) Fourniture de magazines en ligne accessibles par le réseau informatique mondial; fourniture en ligne d'information touchant des événements et divertissements sur des réseaux informatiques mondiaux interconnectés; fourniture de l'accès en ligne et interactif à des annonces classées électroniques au moyen d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux interconnectés; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers sous forme d'annonces de listes d'événements et d'autres annonces classées sur un réseau de télécommunications électroniques interactif relié à des réseaux informatiques mondiaux interconnectés.

Natalie de Paulsen
Membre
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

Aucun agent nommé

Pour le Propriétaire inscrit

BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP

Pour la Partie requérante