



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 277

Date de la décision : 2021-12-14

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Borden Ladner Gervais LLP

Partie requérante

et

DAC Group (Holdings) Limited

Propriétaire inscrite

LMC657,148 pour C.O.O.L.

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° LMC657,148 pour la marque de commerce C.O.O.L. (la Marque), appartenant actuellement à DAC Group (Holdings) Limited.

[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 de publicité, nommément services en ligne de visualisation et de placement d'illustrations pour la visualisation et la commande des publicités-annuaires (les Services).

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

LA PROCÉDURE

[5] Le 19 mai 2020, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à DAC Group (Holdings) Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite 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 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 19 mai 2017 au 19 mai 2020 (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 de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 1980 CanLII 2739 (CAF), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 1996 CanLII 17297 (CF), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire*

des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 de la période pertinente.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kiran Prashad, exécuté le 21 décembre 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à D, inclusivement.

[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

PREUVE ET ANALYSE

[11] M. Prashad est le vice-président de la Propriétaire depuis 2017 et est employé par la Propriétaire depuis 1984.

[12] M. Prashad affirme que la Propriétaire est une agence de médias numériques qui offre des services de marketing, de publicité, techniques, professionnels et créatifs.

[13] M. Prashad indique que la Propriétaire emploie la Marque dans la pratique normale de ses activités en liaison avec les Services, y compris des services de publicités-annuaires personnalisés au moyen du portail externe C.O.O.L. de la manière décrite ci-dessous.

[14] M. Prashad affirme que le portail extranet C.O.O.L. est une caractéristique des services que la Propriétaire offre à ses clients. La Pièce A à son affidavit est une capture d'écran illustrant comment l'accès sur le site Web de la Propriétaire au portail C.O.O.L. était présenté en date du 2 octobre 2018 et qui est représentative de ce que les clients de la Propriétaire verraient au moment de visiter le portail externe C.O.O.L. à partir du site Web de la Propriétaire tout au long de la période pertinente.

[15] M. Prashad indique que la Pièce « B » est composée de captures d'écran prises le 16 décembre 2020 de ce que le client de la Propriétaire peut consulter au moyen du portail C.O.O.L. en saisissant son nom d'utilisateur et son mot de passe pour se connecter à partir du site Web de la Propriétaire. Il explique également que, subséquemment à la connexion, le client de la Propriétaire est réacheminé au portail C.O.O.L. à l'intérieur du système informatique interne du

client ou l'intranet. Une fois que le client ou ses employés sont à l'intérieur du portail C.O.O.L., ils arrivent à une page d'accueil personnalisée où ils peuvent consulter les renseignements du compte, examiner divers rapports associés à leur microsite et aux programmes de Search Engine Marketing (SEM), apprendre au sujet des programmes de publicité de la Propriétaire, visionner des vidéos sur les programmes de publicité de la Propriétaire, s'inscrire et approuver les commandes pour les programmes de SEM, de médias sociaux et d'encadrement publicitaire et imprimer leurs commandes.

[16] M. Prashad confirme que les captures d'écran jointes à titre de Pièce « B » sont représentatives de ce que les clients de la Propriétaire verraient lorsqu'ils visitent le portail C.O.O.L. à partir de leurs intranets au cours de la période pertinente.

[17] M. Prashad décrit la Pièce « C » comme des captures d'écran prises le 21 décembre 2020 des démarches entreprises par un client une fois qu'il est à l'intérieur du portail C.O.O.L. pour créer ses illustrations, prévisionner les illustrations et faire sa commande.

[18] M. Prashad explique qu'une fois que le client ou ses employés sont connectés au portail C.O.O.L. et arrivent à leur page d'accueil personnalisée, le client sélectionne ensuite sa commande qui sera placée dans un annuaire depuis la page d'accueil comme l'illustre la première capture d'écran de la Pièce C. Le client arrive ensuite à l'écran de commande où il peut ouvrir et visionner l'illustration personnalisée en plaçant le curseur de sa souris au-dessus de l'icône de l'illustration, puis cliquer sur l'icône pour ouvrir l'illustration comme l'indique le symbole de main pointant vers l'icône de l'illustration dans la deuxième capture d'écran. Une fois que le client clique sur l'icône de l'illustration, il arrive à un écran où il peut visionner son illustration, comme l'affiche la troisième capture d'écran.

[19] M. Prashad affirme également que le client peut alors approuver l'illustration, demander une illustration révisée ou annuler et supprimer l'illustration comme l'affiche la troisième capture d'écran. Le client clique pour soumettre son approbation et une fenêtre contextuelle s'affiche pour soumettre sa commande où il peut soit cliquer sur OK pour accepter la commande, soit cliquer sur [TRADUCTION] « Annuler » pour annuler la commande. En cliquant sur OK, le client reçoit une confirmation l'informant que son approbation finale pour la commande a été envoyée.

[20] M. Prashad confirme que les captures d'écran à la Pièce C représentent la façon dont un client serait en mesure d'examiner l'illustration, l'approuver et la commande pour des placements dans des annuaires par l'entremise du portail C.O.O.L en date du 2 octobre 2018. Elles sont représentatives de la façon dont les clients emploient le portail C.O.O.L pour examiner leurs illustrations personnalisées, demander des modifications ou supprimer l'illustration et passer à l'étape suivante où la publicité est placée dans l'annuaire applicable au cours de la période pertinente.

[21] M. Prashad affirme que l'extranet C.O.O.L. fait partie des services fournis par la Propriétaire à ses clients lorsqu'ils payent pour des services d'encadrement publicitaire ou de SEM.

[22] M. Prashad affirme que la Pièce « D » est une copie d'une facture pour un client de la région de Toronto émise au cours de la période pertinente pour les services de la Propriétaire générée et approuvée par l'interface extranet C.O.O.L.

[23] M. Prashad conclut son affidavit en fournissant les données de ventes annuelles brutes de la Propriétaire pour ses services d'agence publicitaire au cours de la période pertinente.

[24] Compte tenu de tout ce qui précède, ainsi que de l'absence d'observations écrites de la part de la Partie requérante, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[25] En conséquence, 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.

Jean Carrière
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**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Dentons Canada LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Partie requérante