



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 105

Date de la décision : 2022-05-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Meighen Haddad LLP

Partie requérante

et

Flyp Technologies Inc.

Propriétaire inscrite

LMC877,279 pour UBERFLIP

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° LMC877,279 pour la marque de commerce UBERFLIP (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[3] Le 10 juin 2019, à la demande de Meighen Haddad LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Flyp Technologies Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits

(1) Logiciels pour la conversion de contenu imprimé et électronique en publications numériques en ligne; logiciels pour accroître, répartir et évaluer la popularité des publications numériques; logiciels de distribution de publications numériques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles; programme informatique d'analyse et de mesure de la consultation de publications en ligne; programme informatique d'accumulation, d'affichage et de vente de contenu multimédia en ligne.

Services

(1) Services de distribution de contenu Internet pour aider les spécialistes du marketing, les éditeurs, les professionnels, les éducateurs et les entreprises; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de commerce électronique pour la vente de contenu numérique en ligne; services d'étude et d'analyse de marché; services d'édition en ligne; services d'édition numérique; publicité pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de marketing, notamment aide pour la promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux de communication électroniques; promotion de la publication d'applications logicielles par des tiers fournisseurs de logiciels; services de formation et de consultation pour éditeurs.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 10 juin 2016 au 10 juin 2019.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée 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.

(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.

[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 [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 et *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. 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 produits et services.

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

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Randy Frisch, souscrit le 26 août 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à Q.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

LA PREUVE

[11] M. Frisch est le cofondateur, président et directeur principal du marketing de la Propriétaire et, par conséquent, il est responsable du développement administratif, des opérations, de la gestion des talents, de la stimulation de la croissance de l'entreprise et de la stratégie de ventes et marketing au Canada et à l'international. Il décrit que la mission de la Propriétaire est celle de [TRADUCTION] « redonner le contrôle aux équipes de marketing pour offrir des expériences de haute conversion qui accordent la priorité au client ».

[12] Selon M. Frisch, la Propriétaire fournit [TRADUCTION] « des solutions logicielles d'automatisation du marketing de contenu », lesquelles il décrit comme [TRADUCTION] « des

outils pour gérer le contenu, générer des titres et alimenter automatiquement le marketing; regrouper le contenu et l'organiser en volets personnalisés pour des personas d'acheteur, des sujets, des événements et des possibilités en particulier; offrir des filtres et des tâches planifiées qui permettent aux utilisateurs d'automatiser la modération et l'édition pour offrir la bonne expérience du contenu aux bons publics au bon moment; offrir l'automatisation du marketing; s'intégrer à l'écosystème de marketing; transformer des fichiers PDF en folioscopes; et offrir une évaluation du contenu qui permet d'avoir une perspective sur le rendement du contenu et les appels à l'action ».

[13] M. Frisch affirme que les produits et services visés par l'enregistrement sont offerts et vendus au Canada depuis 2012 au moyen d'un site Web, soit *www.uberflip.com*. Des copies de pages Web de ce site Web [TRADUCTION] « illustrant la vaste gamme de produits et de services offerts sous la marque UBERFLIP », y compris [TRADUCTION] « la description complète des fonctionnalités et des fonctions du logiciel [...] et du service professionnel » sont jointes à titre de Pièce B. Ces copies sont en date du 20 août 2019.

[14] Une [TRADUCTION] « copie d'un formulaire de commande exécuté par le client le 31 janvier 2017 pour l'achat du logiciel » est jointe à titre de Pièce C. Le titre de ce document est *Uberflip Services Agreement [Accord de services Uberflip]*. Les services et les produits vendus et énumérés sont [TRADUCTION] « Abonnement au forfait exclusif », [TRADUCTION] « 250 volets ciblés (promotion de janvier) » et [TRADUCTION] « Intégration exclusive ». Sous la section [TRADUCTION] « *Fonctionnalités exclusives* », il y a diverses rubriques, comme [TRADUCTION] « *Gestion du contenu* », [TRADUCTION] « *Conception* », [TRADUCTION] « *Génération de titres* » et [TRADUCTION] « *Mesures* ».

[15] M. Frisch explique que les clients ont accès au logiciel par l'entremise d'un portail Web à l'adresse *https://app.uberflip.com/login*. Une [TRADUCTION] « capture d'écran d'une page de connexion des clients à *https://app.uberflip.com/login* pour avoir accès au logiciel en date du 10 février 2017 » est jointe à titre de Pièce D. La Marque est arborée sur cette page de connexion. Jointes à titre de Pièce E sont les [TRADUCTION] « Conditions d'emploi UBERFLIP pour le logiciel en date du 7 février 2017 ». La Marque figure sur celles-ci. Les conditions d'emploi décrivent que les licences accordées par la Propriétaire permettent aux licenciés

[TRADUCTION] « de consulter et d'employer la Plateforme par Internet et par l'interface standard alors disponible pour la Plateforme » et de [TRADUCTION] « copier, employer, reproduire et modifier toutes données dérivées fournies au client aux fins des activités internes du client ».

[16] M. Frisch indique que la Propriétaire a publicisé les produits et services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente et que la Marque était arborée sur ces publicités. Jointes à son affidavit sont les pièces suivantes représentant des exemples de publicités portant la Marque :

- La Pièce F est composée d'une copie d'une [TRADUCTION] « publicité de magazine publiée dans le numéro de février 2018 du magazine Chief Content Officer (CCO) ». Cette publicité mentionne [TRADUCTION] « Créer une expérience de contenu personnalisée échelonnée », [TRADUCTION] « Créer des centres de contenu engageants », [TRADUCTION] « Concevoir des expériences de marketing par compte », [TRADUCTION] « Accélérer la génération de titres » et [TRADUCTION] « Alimenter les conversations relatives aux ventes ».
- La Pièce G est composée d'une copie d'une [TRADUCTION] « Publicité Facebook, 7 septembre 2018 ».
- La Pièce H est composée d'une copie d'une [TRADUCTION] « Publicité LinkedIn, 25 mars 2019 ». Cette publicité mentionne [TRADUCTION] « Libérez vos pensées. Apprenez comment employer Uberflip d'une nouvelle façon. » suivi d'un bouton [TRADUCTION] « Montrez-moi ».
- La Pièce I est composée d'une copie d'une [TRADUCTION] « bannière publicitaire de site Web, 11 mai 2018 ». Cette publicité mentionne [TRADUCTION] « Créer de meilleures campagnes de marketing de compte en un clin d'œil » suivi par un bouton [TRADUCTION] « Apprenez-en plus ».

[17] M. Frisch explique que la Propriétaire effectue également des présentations de ventes directement aux clients potentiels. La Pièce Q est composée d'une [TRADUCTION] « présentation d'un dossier de démonstration de ventes employée en mai 2019 ». Dans ce dossier de

démonstration de ventes, les services de [TRADUCTION] « l'application Uberflip » sont décrits par [TRADUCTION] « Contenu de centre personnalisé », [TRADUCTION] « Balisage et segmentation du contenu », [TRADUCTION] « Volet de marketing par compte » et [TRADUCTION] « Volet de ventes ». La feuille de route de l'application est également décrite et les six phases sont [TRADUCTION] « Recueillir un ensemble de données initial », [TRADUCTION] « Obtenir et explorer les données », [TRADUCTION] « Intégrer le tableau de bord BI dans Uberflip », [TRADUCTION] « Continuer à faire croître la complexité des données », [TRADUCTION] « Associer » et [TRADUCTION] « Variants de l'expérience du contenu ». Les prix sont caviardés, mais il y a trois options pour acheter un contrat d'un, deux ou trois ans et les [TRADUCTION] « Fonctionnalités MISES À JOUR » sont composées de [TRADUCTION] « Centres avec configuration d'IA 1+1, 500 folioscopes, 50 volets de marketing et 30 heures onBrand récurrentes ».

[18] M. Frisch indique que, en date du 10 juin 2019, 940 clients étaient abonnés à la plateforme de la Propriétaire. Il ajoute également que les ventes annuelles approximatives des produits et services visés par l'enregistrement au Canada dépassaient les 500 000 \$ en 2016, 900 000 \$ en 2017, 1 300 000 \$ en 2018 et 900 000 \$ au cours des six premiers mois de 2019.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[19] Comme l'a souligné la Partie requérante, la date de la Pièce B est à l'extérieur de la période pertinente et M. Frisch n'a pas expressément confirmé que les copies contenues dans cette Pièce sont représentatives de la façon dont le site Web était présenté au cours de la période pertinente. Par conséquent, la Pièce B n'est pas pertinente dans le cadre de cette procédure.

[20] Dans ses observations écrites, la Propriétaire joint des copies de captures d'écran du site Web de la Propriétaire tel qu'il était présenté au lien fourni dans l'Affidavit Frisch à titre d'*Annexe A*. Cependant, ces faits n'ont pas été fournis dans la preuve produite et par conséquent ne peuvent pas être versés au dossier.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[21] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente pour les motifs suivants : i) la Propriétaire n'associe pas la preuve aux produits et services visés par l'enregistrement, mais fournit plutôt diverses déclarations et divers documents sans mention particulière de ceux-ci, à l'exception de simples déclarations faisant mention de l'ensemble des produits et services; ii) la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi avec l'ensemble des produits et services visés par l'enregistrement; et iii) il n'y a aucune preuve de transfert d'une quelconque application logicielle de la part de la Propriétaire dans la pratique normale du commerce.

Pratique normale du commerce

[22] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve concernant sa pratique normale du commerce.

[23] Il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour démontrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)].

[24] Puisque M. Frisch a expliqué que les produits et services étaient vendus et annoncés par le site Web de la Propriétaire aux clients canadiens et qu'il a fourni un formulaire de commande et des chiffres de ventes importants, j'estime que cela est suffisant pour établir la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

Qualification de logiciels

[25] La Partie requérante affirme que M. Frisch [TRADUCTION] « ne fait pas mention d'une (ou de plusieurs) applications logicielles, mais plutôt d'un seul service accessible par l'entremise d'un site Web Internet protégé par mot de passe auquel les clients finaux doivent transférer leurs données » et, par conséquent, la Propriétaire ne transfère aucune propriété ou possession de l'un des produits visés par l'enregistrement. De plus, elle ajoute que, bien que M. Frisch ait décrit la Pièce C comme une copie d'un formulaire de commande pour l'achat de logiciels, cette Pièce est

un *Accord de service* et la preuve produite ne permet pas au registraire de conclure que la plateforme pourrait être décrite comme des produits.

[26] La Propriétaire affirme qu'il est au-delà de la portée des procédures en vertu de l'article 45 de déterminer si un *logiciel* est considéré comme un produit ou un service. Elle observe également [TRADUCTION] « [qu']il est maintenant commun de télécharger des logiciels en ligne ou de simplement avoir accès à des applications Web par l'entremise d'un site Web » et qu'une [TRADUCTION] « licence pour employer un logiciel et y avoir accès au moyen d'un mécanisme de connexion en échange de frais d'abonnement démontre l'emploi en liaison avec les produits ».

[27] Comme le mentionne la Cour fédérale dans *Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH*, 2016 CF 223, les données ou les logiciels disponibles seulement par l'entremise d'un navigateur Internet peuvent satisfaire à l'exigence de démontrer un transfert conformément à l'article 4(1) de la Loi, malgré le fait qu'aucun logiciel n'est réellement installé en tant quel sur l'ordinateur d'un client.

[28] Puisque les conditions d'emploi de la Pièce E pour le logiciel, telles que décrites par M. Frisch, font mention des licences pour les clients et des possibilités qu'ont les clients de copier et d'employer les données du logiciel, j'estime que cela correspondrait à la portée des produits, puisqu'un client achète une licence pour employer le logiciel, même s'il ne le télécharge pas sur son ordinateur.

Produits visés par l'enregistrement

[29] M. Frisch a fourni des chiffres de ventes et le formulaire de commande de la Pièce C à titre de preuves de transfert des produits visés par l'enregistrement. Comme l'a remarqué la Partie requérante, aucune distinction n'est faite entre les ventes de services et les ventes de produits; seuls des chiffres regroupés sont fournis. En ce qui a trait au formulaire de commande de la Pièce C, M. Frisch n'explique pas s'il fait mention des produits ou des services et ne l'associe pas aux produits et aux services visés par l'enregistrement.

[30] Après lecture objective de l'ensemble de l'affidavit, et compte tenu du fait que la Propriétaire n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi, je suis disposée à conclure que les ventes globales pendant la période pertinente comprenaient les produits et services décrits dans le dossier de démonstration de ventes de la Pièce Q et les publicités des Pièces F et I [pour des conclusions semblables, voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corp* (2009), 74 CPR (4th) 153, au para 16; *Osler, Hoskin & Harcourt LLP c Esprit International*, 2018 COMC 9, au para 22].

[31] Compte tenu du formulaire de commande de la Pièce C, de la page connexion de la Pièce D où les clients ont accès au logiciel et des conditions d'emploi de la Pièce E, j'accepte que l'avis de liaison entre la Marque et les produits a été donné au moment du transfert [pour des conclusions semblables, voir *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS, Inc*, 2013 COMC 68].

[32] La Partie requérante affirme que [TRADUCTION] « bien que M. Frisch ait choisi de faire diverses déclarations et de fournir des documents concernant les activités de Flyp et son présumé emploi de la Marque de commerce, il n'a fait aucun effort pour aider le registraire ou la Partie requérante à comprendre comment cette preuve correspond à chaque Produit ou Service en particulier ». Par conséquent, en l'absence d'une telle corrélation, il n'est pas possible de déterminer lequel des produits et services visés par l'enregistrement, le cas échéant, correspond aux descriptions qui figurent dans les Pièces.

[33] Comme l'a noté la Partie requérante, lorsqu'un propriétaire de marque de commerce laisse les corrélations entre la preuve qu'il fournit et ses produits et services visés par l'enregistrement au registraire, il prend un risque [*Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermilion Energy Inc*, 2017 COMC 24, au para 70].

[34] Il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits et services visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135, au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568, au para 12 (COMC)]. Cependant, comme l'a remarqué la Propriétaire, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. En établissant des corrélations entre la preuve

et les produits et services visés par l'enregistrement, je garde à l'esprit le principe selon lequel il faut se garder « d'examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » lorsqu'on interprète un état déclaratif des produits dans une procédure visée à l'article 45 [voir *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654, au para 17].

[35] Compte tenu des déclarations de M. Frisch et des produits décrits dans le formulaire de commande de la Pièce C, les publicités des Pièces F et I et le dossier de démonstration de ventes de la Pièce Q, je suis prête à accepter que la Propriétaire a démontré qu'elle avait employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits suivants : « Logiciels pour la conversion de contenu imprimé et électronique en publications numériques en ligne; logiciels pour accroître, répartir et évaluer la popularité des publications numériques; [...] programme informatique d'analyse et de mesure de la consultation de publications en ligne ».

[36] En ce qui a trait aux autres produits « logiciels de distribution de publications numériques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles; [...] programme informatique d'accumulation, d'affichage et de vente de contenu multimédia en ligne », j'estime qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, à l'exception d'une simple déclaration de la part de M. Frisch. De plus, il n'y a aucune preuve démontrant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Ainsi, les autres produits seront radiés.

Services visés par l'enregistrement

[37] Comme il en a été question ci-dessus, je suis disposée à conclure que les chiffres de ventes regroupés pendant la période pertinente fournis par M. Frisch comprenaient les produits et services décrits dans le dossier de démonstration de ventes de la Pièce Q et les publicités des Pièces F et I.

[38] De plus, il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt et en mesure d'exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[39] Puisque les publicités des Pièces F, G, H et I portent tous la Marque et que les Pièces F, I et Q expliquent les services offerts par la Propriétaire, et compte tenu des déclarations de M. Frisch, je suis prête à accepter que la Propriétaire a employé 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 suivants : « Services de distribution de contenu Internet pour aider les spécialistes du marketing, les éditeurs, les professionnels, les éducateurs et les entreprises; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de commerce électronique pour la vente de contenu numérique en ligne; services d'étude et d'analyse de marché ».

[40] En ce qui a trait aux autres services « services d'édition en ligne; services d'édition numérique; publicité pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de marketing, notamment aide pour la promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux de communication électroniques; promotion de la publication d'applications logicielles par des tiers fournisseurs de logiciels; services de formation et de consultation pour éditeurs », j'estime qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec ces services, à l'exception d'une simple déclaration de la part de M. Frisch. De plus, il n'y a aucune preuve démontrant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. Ainsi, les autres services seront radiés.

DÉCISION

[41] 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 modifié afin de radier les produits « logiciels de distribution de publications numériques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles; [...] programme informatique d'accumulation, d'affichage et de vente de contenu multimédia en ligne » et les services « services d'édition en ligne; services d'édition numérique; publicité pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de marketing, notamment aide pour la promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux de communication électroniques; promotion de la publication d'applications logicielles par des tiers fournisseurs de logiciels; services de formation et de consultation pour éditeurs » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[42] La Marque sera maintenant enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

Produits

Logiciels pour la conversion de contenu imprimé et électronique en publications numériques en ligne; logiciels pour accroître, répartir et évaluer la popularité des publications numériques; programme informatique d'analyse et de mesure de la consultation de publications en ligne.

Services

Services de distribution de contenu Internet pour aider les spécialistes du marketing, les éditeurs, les professionnels, les éducateurs et les entreprises; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de commerce électronique pour la vente de contenu numérique en ligne; services d'étude et d'analyse de marché.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
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 : 7 février 2022

COMPARUTIONS

May Cheng

Pour la Propriétaire inscrite

David Swayze

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Meighen Haddad LLP

Pour la Partie requérante