



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2022 COMC 201

**Date de la décision** : 2022-10-21

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : Pallett Valo LLP

**Propriétaire inscrite** : Credit Safe Inc.

**Enregistrement** : LMC950,027 pour CREDITSAFE

### **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, ch T-13 (la Loi), à l'égard de l'enregistrement n° LMC950,027.

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

[3] L'état déclaratif des services est reproduit ci-dessous :

- (1) Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit.
- (2) Évaluation d'entreprise.
- (3) Publicité des marchandises et des services de tiers.

## **LA PROCÉDURE**

[4] Le 10 février 2020, à la demande de Pallett Valo LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Credit Safe Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la marque de commerce CREDITSAFE (la Marque).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des 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 février 2017 au 10 février 2020.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 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.

[7] 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 prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 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), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> 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 services spécifiés dans

l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] Le 1<sup>er</sup> février 2021, la Propriétaire a produit un affidavit de David Michaels, le président de la Propriétaire, souscrit le 1<sup>er</sup> février 2021, et ce qui semble être une copie non assermentée du même affidavit. Je note qu'il semble manquer six pages de la version assermentée de l'affidavit, lesquels comprennent les paragraphes 15 à 38, qui figurent dans la copie non assermentée de l'affidavit. Dans une correspondance avec la Commission des oppositions des marques de commerce, datée du 8 mars 2021, M. Michaels a expliqué que les affidavits avaient été produits de cette façon en raison de difficultés techniques et a demandé une prolongation rétroactive du délai pour déposer une copie complète de l'affidavit assermenté. Étant donné que la demande n'était pas accompagnée des frais prescrits et qu'elle a été présentée après que la procédure a eu passé à l'étape des observations écrites, la demande a été rejetée et le registraire a confirmé que le dossier de la présente procédure comprend la copie assermentée de l'affidavit de David Michaels qui a été produite par la Propriétaire le 1<sup>er</sup> février 2021.

[9] Je note que les observations écrites et orales de la Propriétaire comprennent des arguments fondés sur les paragraphes 15 à 38 de la copie non assermentée de l'affidavit, aucun desquels n'est en preuve. Par conséquent, j'écarte tout fait qui n'est pas en preuve, et je ne tiens compte que des observations se rapportant à l'affidavit qui est versé au dossier [voir *Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC), pour le principe général selon lequel les faits qui ne sont pas en preuve doivent être écartés].

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

### **RÉSUMÉ DE LA PREUVE**

[11] M. Michaels affirme qu'il a [TRADUCTION] « enregistré le nom de domaine *creditsafe.ca* le 25 mars 2010, en [son] nom » et que la Propriétaire

[TRADUCTION] « utilise » le site Web figurant dans ce nom de domaine (le site CREDITSAFE) avec son consentement [para 4 et 5].

[12] M. Michaels affirme également qu'il a [TRADUCTION] « commencé à concevoir un nouveau site Web CREDITSAFE en octobre 2019. Bien que ce site Web soit actif, aucun service n'était entièrement configuré à la fin de la période pertinente. Le nouveau site Web est sur le point d'être achevé » [para 39].

[13] M. Michaels atteste que la Propriétaire a [TRADUCTION] « facturé les services exécutés par des tiers et [que] la marque de commerce CREDITSAFE figure sur les factures émises pendant et entre l'exécution de ces services » [para 7]. À l'appui, il joint les copies de huit factures arborant la Marque qui ont été émises par la Propriétaire à des clients au Canada pendant la période pertinente [Pièce 1].

[14] M. Michaels n'établit aucune corrélation entre les articles facturés figurant dans la Pièce 1 et les services visés par l'enregistrement. Je note que les factures énumèrent des services professionnels et des débours liés à des modifications de l'adresse de l'entreprise et au traitement de demandes d'enregistrement et d'enregistrements de marques de commerce, ainsi que d'autres articles définis comme un « Good client credit » [crédit de bon client]. À titre d'exemple, voici quelques-uns des articles qui figurent dans le corps des factures produites en preuve :

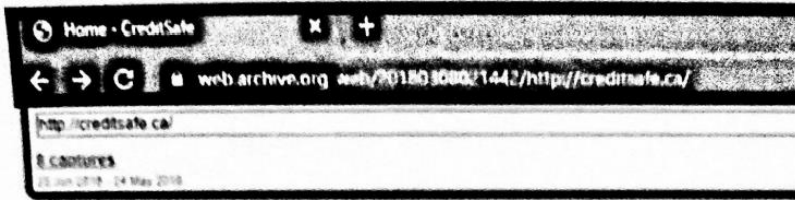
- « Amended addresses for BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC. and its director » [adresses modifiées de BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC. et de son directeur];
- « re CURLOOK trademark in USPTO extension request » [réponse à la marque de commerce CURLOOK dans la demande de prolongation à la United States Patent and Trademark Office (USPTO)];
- « CIPO trademark application number 1971106 for the BIO-HEALING THERAPY Logo » [demande d'enregistrement n° 1,971,106 pour la marque de commerce BIO-HEALING THERAPY Logo à l'OPIC];

- « CIPO filing fee » [frais de production de l'OPIC];
- « Submitted registration fee payment for CIPO application 1836291 for CURLOOK » [paiement des frais d'enregistrement soumis relativement à la demande n° 1,836,291 pour CURLOOK à l'OPIC];
- « Prepared and Filed Requisition for Assessment re MacLaren Corlett's Invoice on Oct 15, 2019 at 393 University Ave » [demande d'évaluation préparée et produite relativement à la facture de MacLaren Corlett le 15 octobre 2019, au 393, avenue University];
- « Green P parking fee on Oct 15, 2019 » [frais de stationnement payé par l'entremise de Green P le 15 octobre 2019];
- « MAG Toronto Civil Court fee » [frais d'administration de la cour civile de Toronto];
- « Registered Mail Postage » [envoi par courrier recommandé];
- « Good client credit » [crédit de bon client].

[15] M. Michaels explique que, [TRADUCTION] « [l]orsqu'il a] exécuté personnellement ces services, [il] les [a] exécutés en [sa] capacité personnelle, et [il] n'[a] pas été rémunéré pour ces services en tant qu'employé, dirigeant ou actionnaire de [la Propriétaire] » [para 11]. Il explique en outre qu'en 2019, les ventes de la Propriétaire ont dépassé 4 300 \$ en ce qui a trait aux services facturés, et que [TRADUCTION] « certains » de ces services étaient liés aux services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit [para 12 et 13].

[16] La Pièce 2 de l'affidavit Michaels semble être une capture d'écran illustrant une page Web à l'adresse *creditsafe.ca*, telle qu'elle a été archivée le 8 mars 2018 par Internet Archives à l'adresse *www.archive.org*. Cette pièce n'est mentionnée nulle part dans l'affidavit Michaels. Je note que la Marque figure sur la capture d'écran produite en preuve dans le nom de domaine *creditsafe.ca*, ainsi que dans le titre de cette page

Web, à savoir « Home – CreditSafe » [Accueil – CreditSafe], comme l'indique l'image ci-dessous :



[17] La Pièce 3 de l'affidavit Michaels semble être une copie d'un court échange de courriels daté d'octobre 2018 entre M. Michaels et ce qui semble être le service de soutien technique de « A2 Hosting » [hébergement A2], indiquant que le soutien à l'hébergement A2 avait [TRADUCTION] « découvert que le site *techentrepreneurs.ca* est corrompu ». Encore une fois, cette pièce n'est mentionnée nulle part dans l'affidavit Michaels.

[18] Enfin, M. Michaels affirme qu'après la période pertinente, la Propriétaire a exécuté des services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit [TRADUCTION] « sous la forme de recherches sur le site de PPSA envoyées à un client le 5 août 2020 » [para 40]. À l'appui, il joint une copie d'un courriel daté du 5 août 2020 auquel seraient joints deux documents de [TRADUCTION] « recherche sur le site de PPSA » [Pièce 4]. La Marque figure dans la signature du courriel produit en preuve, avec le nom de la Propriétaire et les coordonnées de celui-ci.

### **ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION**

[19] Dans ses observations, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement et qu'elle n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

***Aucun emploi n'est démontré en liaison avec l'un des services visés par l'enregistrement***

Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit

[20] À l'audience, la Propriétaire a soutenu que les factures de la Pièce 1 et la capture d'écran de la Pièce 2 prouvent l'emploi de la Marque en liaison avec des « Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit ».

[21] Toutefois, aucun des services facturés ne correspond clairement à des « Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit ». Je note que M. Michaels renvoie à une facture émise pour les services visant à [TRADUCTION] « aider un client à évaluer les factures d'un cabinet d'avocats [...] que le client croyait excessives et injustifiées »; toutefois, M. Michaels n'explique pas comment ce service équivaut à des « Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit », et il ne revient pas au registraire de formuler des hypothèses sur le genre des produits 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)]. Je note également que, même si M. Michaels renvoie à des [TRADUCTION] « recherches sur le site de PPSA » à titre d'exemple d'exécution des services visés par l'enregistrement, en l'absence de plus amples détails, je ne suis pas convaincu que les [TRADUCTION] « recherches sur le site de PPSA » correspondraient à des « renseignements commerciaux dans le domaine du crédit ».

[22] Bien que la Propriétaire ait indiqué qu'un élément figurant sur les factures était « Good client credit » [crédit de bon client], je note que chacune de ces inscriptions indique une valeur négative qui réduit le montant total à payer. Par conséquent, il semble que les articles facturés décrits comme étant un « Good client credit » [crédit de bon client] se rapportent à des escomptes crédités à de « bons » clients plutôt qu'à des services exécutés et facturés.

[23] En ce qui concerne la capture d'écran jointe à titre de Pièce 2, je note que, dans ses observations écrites, la Propriétaire définit cette capture d'écran comme preuve

[TRADUCTION] « [d']une offre de “rapports de crédit d'entreprise” » sur le site Web de la Propriétaire et soutient que la Marque était [TRADUCTION] « bien visible » sur le site Web en mars 2018.

[24] Bien que les rapports sur le crédit d'entreprise correspondent aux « Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit » visés par l'enregistrement, il n'est pas clair que la copie archivée de la page Web jointe à titre de Pièce 2 est en fait représentative de la façon dont la Marque était présentée aux clients possibles pendant la période pertinente. Sans autre preuve, je ne suis pas disposé à tirer des conclusions à cet égard.

[25] En outre, je note que l'argument de la Propriétaire selon lequel la Marque est [TRADUCTION] « bien visible » sur le site Web produit en preuve est fondé sur un paragraphe de l'affidavit non assermenté, qui n'est pas au dossier en l'espèce.

[26] Quoi qu'il en soit, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de conclure que la page Web a été consultée par des Canadiens pendant la période pertinente [voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277, au para 20; *Ridout & Maybee c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185, aux para 47 et 48] ou que la Propriétaire était disposée et en mesure d'exécuter les services au Canada pendant la période pertinente [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976)*, 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[27] Outre son affirmation aux paragraphes 12 et 13 de son affidavit selon laquelle les ventes de la Propriétaire dépassaient 4 300 \$ en ce qui a trait aux services facturés et que certains de ces services facturés se rapportaient à des services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit, M. Michaels n'indique pas si la Propriétaire a réellement offert ou exécuté des « Services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit » ou l'un des services visés par l'enregistrement.

[28] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « Services de renseignements



commerciaux dans le domaine du credit » visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

#### Évaluation d'entreprise

[29] En ce qui concerne les services « Évaluation d'entreprise » visés par l'enregistrement, la Propriétaire a soutenu à l'audience que les évaluations d'entreprise sont liées à l'évaluation d'une marque et au traitement des questions de propriété intellectuelle, et que, par conséquent, les articles facturés liés à des services de marques de commerce démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec l'« Évaluation d'entreprise ».

[30] Toutefois, comme il a été noté ci-dessus, les articles facturés semblent comprendre principalement des modifications d'adresse de l'entreprise et le traitement de demandes d'enregistrement et d'enregistrements de marques de commerce. Je ne vois rien dans les articles facturés qui laisse entendre que des services d'« Évaluation d'entreprise » ont été fournis par la Propriétaire. Par conséquent, tout lien entre l'un ou l'autre des articles facturés et les services d'évaluation d'entreprise n'est pas clair au regard de la preuve.

[31] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services « Évaluation d'entreprise » visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

#### Publicité des marchandises et des services de tiers

[32] En ce qui concerne la « Publicité des marchandises et des services de tiers », la Propriétaire a soutenu à l'audience qu'elle avait employé la Marque en liaison avec ces services pendant la période pertinente, mais elle n'a pas été en mesure de fournir une preuve de cet emploi en raison l'attaque de son site Web par un logiciel malveillant en octobre 2018.

[33] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services « Publicité des marchandises et des services de tiers » visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

### ***Absence de circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi***

[34] En l'absence d'emploi, 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.

[35] Bien que la Propriétaire n'ait pas fait valoir ce point en particulier, j'examinerai brièvement la question de savoir si l'attaque du site Web de la Propriétaire par un logiciel malveillant en octobre 2018 constitue des circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi en l'espèce.

[36] Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [*Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales s'entendent de circonstances ou de raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[37] S'il détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances *justifient* la période de défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s'il existe une véritable intention de reprendre l'emploi de la marque à court terme [*Harris Knitting Mills*, précitée].

[38] À mon avis, le critère échoue à la première étape parce qu'il n'y a aucune preuve permettant de conclure que l'absence d'emploi découle de l'attaque par le logiciel malveillant. Néanmoins, même si j'en concluais ainsi, la preuve dont je dispose serait insuffisante pour conclure que les attaques par logiciels malveillants, comme celle qui a touché le site Web de la Propriétaire, ne sont rien d'autre qu'un événement courant.

Quoi qu'il en soit, si, comme l'a soutenu la Propriétaire, l'attaque par le logiciel malveillant a eu lieu en octobre 2018; l'attaque en soi ne pourrait donc pas constituer des circonstances spéciales, puisqu'elle ne s'applique qu'à une partie de la période pertinente. Les circonstances spéciales doivent s'appliquer à toute la période pertinente [voir, par exemple, *Norton Rose Fulbright Canada LLP c Solomon Kennedy, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life Productions*, 2019 COMC 22, au para 35; *Supreme Brands LLC c Joy Group OY*, 2019 COMC 45, au para 31].

[39] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.

### **DÉCISION**

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

---

Yves Cozien Papa Tchoufou  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2022-08-25

## **COMPARUTIONS**

**Pour la Partie requérante :** Personne n'a comparu

**Pour la Propriétaire inscrite :** David Michaels

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Pallett Valo LLP

**Pour la Propriétaire inscrite :** Aucun agent n'a été nommé