



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 175

Date de la décision : 2023-10-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Virgin Enterprises Limited

Propriétaire inscrite : Virgin Water Inc.

Enregistrement : LMC956,814 pour VIRGIN WATER

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° LMC956,814 pour la marque de commerce VIRGIN WATER (la Marque). L'enregistrement couvre les produits et services suivants (les « Produits » et « Services ») :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau.

(2) Café.

Services

(1) Services de location, crédit-bail et vente de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs d'eau.

[2] La propriétaire de l'enregistrement est Virgin Water Inc. (la Propriétaire).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de supprimer les Produits. L'enregistrement sera maintenu en ce qui a trait aux Services.

LA PROCÉDURE

[4] Le 1^{er} février 2022, à la demande de Virgin Enterprises Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis en vertu de l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, 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, 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 1^{er} février 2019 au 1^{er} février 2022.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et (2) 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.

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 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 niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3]. Cela étant dit, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et 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 et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Lorsqu'il s'agit de services, la présentation d'une 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 offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, le 2 mai 2022, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Gary Kimel souscrit le 29 avril 2022 à Toronto, en Ontario (l'Affidavit Kimel). M. Kimel est le président de la Propriétaire.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Partie requérante était présente à l'audience.

PREUVE

[11] M. Kimel décrit la Propriétaire comme ayant pour activité de fournir des refroidisseurs d'eau et des systèmes de filtration d'eau à des clients au Canada. Il déclare que la Propriétaire a employé la Marque pendant la période pertinente en

liaison avec la fourniture de refroidisseurs d'eau et de systèmes de filtration d'eau à des clients situés au Canada. À cet égard, il joint comme Pièce « A » à son affidavit un exemple de brochure arborant la Marque qui, selon lui, a été utilisée pendant la période pertinente pour annoncer et promouvoir les services et produits de la Propriétaire. Il précise notamment que cette brochure a été affichée dans les locaux de la Propriétaire et remise ou envoyée aux clients potentiels et réels.

[12] La Pièce « B » de l'Affidavit Kimel est décrite comme des exemples de contenu de page Web obtenu à partir du site Web Internet Archive (Wayback Machine) qui a été affiché sur le site Web de la Propriétaire à l'adresse *virginwatercanada.com*. Le contenu de cette page Web affiche la Marque. M. Kimel déclare que le contenu de la page Web tel que décrit dans la Pièce « B » est resté sur le site Web de la Propriétaire après le 1^{er} février 2019 et pendant la période pertinente; cependant, au milieu de l'année 2019 (après le début de la période pertinente), M. Kimel déclare que le site Web est devenu la cible de tentatives de piratage et a finalement été fermé à l'automne 2019.

[13] La Pièce « C » de l'Affidavit Kimel est la page Facebook de la Propriétaire qui affiche la Marque et qui, selon M. Kimel, est active depuis 2016 et pendant la période pertinente.

[14] La Pièce « D » de l'Affidavit Kimel est décrite comme un contrat de client entre la Propriétaire et un client situé à Scarborough, en Ontario, pour la fourniture de refroidisseurs d'eau et de systèmes de filtration d'eau, en vigueur à compter de 2018 et qui s'est poursuivi pendant la période pertinente. La Pièce « E » est décrite comme un exemple d'une des factures émises en vertu de ce contrat de client. En particulier, la Pièce « E » est une copie d'une facture obtenue à partir du logiciel de comptabilité du propriétaire au même client de Scarborough pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2019, qui, selon M. Kimel, a été envoyée vers le mois de mars 2019.

ANALYSE

Produits

[15] D'après la preuve au dossier, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits figurant dans l'enregistrement. Je vais commencer par « café ». Il n'y a aucune référence au café dans l'Affidavit Kimel, et il n'y a aucune preuve me permettant autrement de conclure que le café a été vendu par la Propriétaire en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente ou en effet à un moment quelconque. De plus, il n'existe aucune preuve suggérant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec le café pendant la période pertinente. Par conséquent, le café doit être radié de l'enregistrement.

[16] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « Refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau », je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits conformément à l'article 4(1) de la Loi. Même s'il ressort clairement de la preuve que l'activité de la Propriétaire consiste à fournir des refroidisseurs d'eau et des systèmes de filtration d'eau aux clients, la preuve ne démontre pas que la Marque figurait sur les refroidisseurs d'eau ou les systèmes de filtration d'eau eux-mêmes ou sur leur emballage. La preuve ne démontre pas non plus que la Marque était autrement liée aux produits à tel point qu'avis de liaison était donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[17] Par exemple, en ce qui concerne la brochure arborant la Marque incluse comme Pièce « A » jointe à l'Affidavit Kimel, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'y a aucune preuve que cette brochure a été fournie ou était présente au moment du transfert des produits. Il est bien établi qu'une telle publicité arborant une Marque, à elle seule, n'est pas suffisante pour constituer l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits aux fins de l'article 4(1) de la Loi [voir *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255, au para 25]. De même, en ce qui concerne le site Web de la Propriétaire (Pièce « B ») et la page Facebook (Pièce « C ») affichant la

Marque, il n'y a aucune preuve suggérant que cet affichage de la Marque était lié aux produits au moment de leur transfert au client.

[18] En ce qui concerne le contrat (Pièce « D ») et la facture (Pièce « E ») inclus dans l’Affidavit Kimel, je souligne qu’ils n’affichent pas la Marque *en soi*. En revanche, ils affichent le nom de la Propriétaire « Virgin Water Inc. » Avec ces deux documents, la Partie requérante soutient, et je suis d’accord avec elle, que l’affichage de « Virgin Water Inc. » constitue l’affichage du nom commercial de la Propriétaire plutôt que l’affichage de la Marque. Dans le contrat, l’expression « Virgin Water Inc. » apparaît dans plusieurs parties du contrat d’une manière qui montre clairement qu’elle indique le nom commercial de la Propriétaire en tant que partie au contrat. Par exemple, dans les termes définis au début du contrat, il est indiqué que [TRADUCTION] « “Notre”, “Nous” désignent Virgin Water Inc. » Dans la facture, l’expression « Virgin Water Inc. » figure en haut à gauche du document, directement au-dessus des coordonnées d’affaires (y compris une adresse et un numéro de téléphone), mais pas dans le corps de la facture où l’article livré est décrit. Enfin, ni dans le contrat ni dans la facture, les mots « Virgin Water » ne sont représentés d’une manière qui les distinguerait en tant que marque de commerce. En revanche, l’expression « Virgin Water Inc. » est systématiquement indiquée dans la même police de base. Tous ces faits suggèrent l’emploi d’un nom commercial plutôt que l’emploi d’une marque de commerce [voir, par exemple, *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst); *Sterling & Affiliates c ACB Dejac SA* (1994), 58 CPR (3d) 540 (COMC); et *Sunny Fresh Foods Inc. c Sunfresh Limited* (2003), 30 CPR (4th) 118 (COMC)].

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les produits [TRADUCTION] « refroidisseurs d’eau, systèmes de filtration d’eau » conformément à l’article 4(1) de la Loi. En outre, il n’existe aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi. Par conséquent, ces produits seront aussi radiés de l’enregistrement.

Services

[20] En ce qui concerne les Services décrits comme [TRADUCTION] « Services de location, crédit-bail et vente de systèmes de filtration d'eau et de refroidisseurs d'eau », je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec ces Services, conformément à l'article 4(2) de la Loi.

[21] Premièrement, à mon avis, la Propriétaire a démontré qu'elle a annoncé les Services en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. En particulier, l'Affidavit Kimel comprend une brochure qui arbore en évidence la Marque et qui, selon M. Kimel, a été affichée dans les locaux de la Propriétaire et remise ou envoyée à des clients potentiels ou réels. Bien que la Partie requérante mette en doute le caractère suffisant des éléments de preuve étant donné que la brochure ne porte aucune date, je note que l'Affidavit Kimel indique que la brochure est [TRADUCTION] « un exemple de brochure qui a été utilisée pendant la période [pertinente] pour annoncer et promouvoir des services et des produits [de la Propriétaire] ». En outre, la Propriétaire a inclus des éléments de preuve établissant que la Marque a été affichée sur le site Web et la page Facebook de la Propriétaire au cours de la période pertinente pour annoncer les Services. Bien que la Partie requérante conteste les versions archivées du site Web antérieures à la période pertinente, à mon avis, l'Affidavit Kimel explique de manière adéquate que les exemples de sites Web inclus ont été affichés pendant au moins une partie de la période pertinente. En outre, l'Affidavit Kimel indique que la page Facebook a affiché la Marque de manière continue pendant toute la période pertinente.

[22] Deuxièmement, à mon avis, la preuve établit que la Propriétaire était disponible pour fournir, et qu'elle a effectivement fourni, les Services au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, je renvoie au contrat et à la facture inclus dans l'Affidavit Kimel en tant que Pièces « D » et « E », respectivement. Comme il a été mentionné ci-dessus, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que ces documents affichent le nom commercial « Virgin Water Inc. » plutôt que la Marque; toutefois, cette conclusion ne règle pas la question de savoir si la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Services pendant la période pertinente, et ne rend pas non plus ces documents non pertinents pour répondre à cette question. En

particulier, le contrat et la facture constituent des preuves que la Propriétaire offrait les Services à des clients au Canada pendant la période pertinente. Par exemple, le contrat inclus dans la Pièce « D », intitulé « QUARTER TO QUARTER RENTAL CONTRACT », a été signé par le client le 11 janvier 2019 et par la Propriétaire le 18 mars 2019, et semble envisager la fourniture par la Propriétaire d'un système d'alimentation en eau et de filtration d'eau au client de façon continue. La facture établie en vertu de ce contrat et figurant à la Pièce « E » est datée du 1^{er} mars 2019, soit au cours de la période pertinente.

[23] Lorsque la preuve de la Propriétaire est examinée dans son ensemble, elle démontre que la Propriétaire annonçait les Services en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, et qu'elle offrait et était en mesure de fournir les Services au Canada pendant la période pertinente. Dans l'ensemble, cela suffit pour constituer un emploi de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi. Par conséquent, les Services figurant dans l'enregistrement seront maintenus.

DÉCISION

[24] 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 modifié afin de supprimer les Produits. L'enregistrement sera maintenu en ce qui a trait aux Services.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-22

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Stephanie Karam

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé