



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 220

Date de la décision : 2023-12-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE PROCÉDURES DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Propriétaire inscrite : Cornerstone Architecture Incorporated

Enregistrements : LMC804,115 pour CORNERSTONE COLLABORATIVE

DESIGN SYSTEM;

LMC809,737 pour CORNERSTONE COLLABORATIVE DESIGN

SYSTEM & Dessin

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 des enregistrements n° LMC804,115 pour CORNERSTONE COLLABORATIVE DESIGN SYSTEM (la Marque nominale) et LMC809,737 pour

CORNERSTONE COLLABORATIVE DESIGN SYSTEM & Dessin (la Marque figurative; collectivement, les Marques), appartenant à Cornerstone Architecture Incorporated (la Propriétaire). La Marque figurative est reproduite ci-dessous :



[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier les enregistrements,

LE DOSSIER

[3] Le 1^{er} décembre 2022, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné les avis prévus à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire. Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement correspondant, si les Marques ont été employées 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} décembre 2019 au 1^{er} décembre 2022.

[4] Chacune des Marques est enregistrée pour l'emploi en liaison avec une liste identique de services visés par l'enregistrement, avec comme seule exception une erreur typographique dans l'enregistrement pour la Marque figurative où le mot « analyzing » est mal orthographié. Je suis convaincu que cette erreur typographique n'est pas en cause dans la présente procédure. Les services visés par l'enregistrement sont composés des suivants :

[TRADUCTION]

Services d'architecture; services de conseil sur l'analyse, la conceptualisation, les aspects techniques et la construction de bâtiments, notamment analyse des besoins des clients, étude de définition ainsi qu'études techniques et de faisabilité pour la construction de bâtiments; services de planification, de conception, de coordination des travaux techniques, de gestion de contrats et de construction associés aux bâtiments.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

(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.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd 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 de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a fourni les déclarations solennelles de Richard Hammond, l'unique directeur de la Propriétaire, déclarées le 16 février 2023. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

PREUVE

[8] Les deux déclarations solennelles produites par M. Hammond contiennent en grande partie le même contenu, avec les différences soulignées ci-dessous.

[9] Dans la déclaration solennelle produite en appui de la Marque nominale, M. Hammond explique que la Propriétaire est une société de services d'architecture offrant des services incluant ceux établis dans l'enregistrement. Il affirme que la Marque nominale [TRADUCTION] « a été régulièrement employée par [la Propriétaire] dans l'exécution et la publicisation des services associés avec la Marque [nominale] au cours de la période de trois ans précédant l'avis au Canada à des fins commerciales ». À titre de Pièce A, il joint [TRADUCTION] « un exemple d'un tel emploi de la Marque [nominale] ». La Pièce A est un document que M. Hammond décrit comme [TRADUCTION] « un extrait d'une page d'un livret de proposition régulièrement fourni aux

clients de [la Propriétaire] au début d'une consultation ». Le document arbore la Marque nominale et semble décrire les diverses phases de la prestation par la Propriétaire de ses services.

[10] À titre de Pièce B, il joint un document arborant la Marque figurative (laquelle comprend la Marque nominale) et comprenant un acrostiche que M. Hammond décrit comme un [TRADUCTION] « document de processus employé par [la Propriétaire] dans ses interactions avec les clients et les clients potentiels pour analyser et conceptualiser le bâtiment que les clients pourraient faire appel [à la Propriétaire] pour le concevoir ». Il ajoute que le document fait partie du [TRADUCTION] « service et processus de planification [de la Propriétaire] pour analyser les besoins et conceptualiser les concepts en vue de concevoir des bâtiments qui répondent à ces besoins pour un projet en particulier ».

[11] À titre de Pièces C et D, il joint des captures d'écran de résultats de recherches Web menées le 14 février 2023 sur Google et Microsoft Bing pour « CORNERSTONE COLLABORATIVE DESIGN SYSTEM ». Les résultats de recherche pour chacune comprennent un [TRADUCTION] « site Web exploité et maintenu par [la Propriétaire] », dont le contenu n'est pas reproduit, et une vidéo YouTube, laquelle sera abordée ci-dessous.

[12] Dans la déclaration solennelle produite en appui de la Marque figurative, M. Hammond fournit essentiellement les mêmes renseignements pertinents concernant la Propriétaire. L'extrait de livret de proposition joint à titre de Pièce A à la déclaration en appui à la Marque nominale n'est pas joint à cette déclaration; plutôt, le [TRADUCTION] « document de processus » contenant l'acrostiche est joint à titre de Pièce A. À titre de Pièce B, il joint une capture d'écran d'une vidéo [TRADUCTION] « préparée et employée par [la Propriétaire] dans des campagnes de marketing dans les médias sociaux, nommément sur YouTube et d'autres services Internet, aux fins de la publicisation et de l'acquisition de clients ». La Marque figurative figure dans la capture d'écran; je note que la vidéo est en date du 26 novembre 2013. À titre de Pièce C à cette déclaration solennelle, M. Hammond joint les mêmes résultats de recherche Google indiquant la

vidéo et le site Web qui ont été joints à titre de Pièce C à la déclaration produite en appui à la Marque nominale.

ANALYSE

[13] La Partie requérante affirme que la preuve de la Propriétaire n'établit pas que les Marques étaient employées en liaison avec l'un des services visés par les enregistrements au Canada au cours de la période pertinente. En général, la Partie requérante affirme qu'il n'y a aucune information quant au genre de l'entreprise de la Propriétaire, y compris ses services, ses clients et où elle fait affaire. La Partie requérante note que la preuve de la Propriétaire ne contient la preuve d'aucune vente ou une preuve démontrant que les services de la Propriétaire avaient été offerts à des Canadiens ou exécutés au cours de la période pertinente en liaison avec les Marques ou autrement.

[14] En ce qui a trait à la capture d'écran de la vidéo jointe à titre de Pièce B à la déclaration pour la Marque figurative et aux résultats de recherche joints aux deux déclarations, je suis d'accord avec la Partie requérante que ces documents ne sont d'aucune utilité pour la Propriétaire puisqu'ils ne semblent pas être en date de la période pertinente et ne démontrent pas l'emploi des Marques en liaison avec l'un des services visés par les enregistrements en particulier.

[15] En ce qui a trait à l'extrait de livret de proposition joint à la déclaration pour la Marque nominale et le document de processus joint aux deux déclarations, la Partie requérante fait valoir que ces documents ne portent aucune date et il n'y a aucune déclaration quant au moment, le cas échéant, auquel ils ont été employés au cours de la période pertinente, autre que la [TRADUCTION] « simple affirmation » de M. Hammond que les Marques ont été employées au cours de la période de trois ans antérieure à la période pertinente. Je note cependant que les affirmations dans une déclaration solennelle doivent être acceptées telles quelles dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. À cet égard, je note que M. Hammond affirme que les Marques ont été employées au Canada au cours de la période de trois ans antérieure à l'avis prévu à l'article 45 [para 4 des déclarations pour la Marque nominale et la Marque figurative] et

décrit l'extrait de livret de proposition comme [TRADUCTION] « un exemple d'un tel emploi » dans la déclaration pour la Marque nominale [para 5]. Le document de processus est décrit de la même façon dans la déclaration pour la Marque figurative [para 5]; dans la déclaration pour la Marque nominale, il est décrit comme [TRADUCTION] « un deuxième exemple » de l'emploi par la Propriétaire de la Marque [nominale] [para 8]. Gardant à l'esprit que la preuve doit être évaluée dans son ensemble et que la dissection d'un affidavit d'une manière excessivement technique ne correspond pas à l'objectif d'une procédure en vertu de l'article 45, je suis prêt à conclure que l'extrait de livret de proposition et le document de processus visent à être des exemples de documents distribués au Canada au cours de la période pertinente. À des fins de clarification, je suis prêt à tirer cette conclusion en raison du libellé de la déclaration pour la Marque nominale évaluée seule ou de la déclaration pour la Marque figurative évaluée seule.

[16] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a démontré aucun emploi de ses Marques dans la pratique normale du commerce. Cependant, bien que l'emploi dans la pratique normale du commerce soit un élément de l'article 4(1) de la Loi en liaison avec les produits, l'article 4(2) de la Loi ne comporte l'exigence que l'emploi à l'égard des services soit « dans la pratique normale du commerce » en tant que tel. Tant que certains membres du public bénéficient de l'activité, il s'agit d'un service [*Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd* (2000), 11 CPR (4d) 95 (CF 1^{re} inst), conf par 2002 CAF 11; *Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, conf par 2020 CAF 120].

[17] La Partie requérante affirme également qu'il n'est pas clair lesquels des services sont publicisés dans l'extrait de livret de proposition, suggérant que, puisque [TRADUCTION] « Gestion de projet » fait partie du titre du document, le document, dans le meilleur des cas, démontre l'emploi seulement en liaison avec les services de [TRADUCTION] « gestion de projet », lesquels ne font pas partie des services visés par les enregistrements. Dans le même ordre d'idées, la Partie requérante affirme qu'il n'est pas clair lesquels des services visés par les enregistrements sont exécutés ou publicisés au moyen du document de processus et suggère que celui-ci démontrerait

aussi l'emploi des Marques en liaison avec les services de [TRADUCTION] « gestion de projet » plutôt que l'un des services visés par les enregistrements.

[18] En ce qui a trait au document de processus, lequel arbore les deux Marques comme il a été noté ci-dessus, il doit être évalué conjointement avec les affirmations de M. Hammond dans ses déclarations, lesquelles indiquent que le document de processus est [TRADUCTION] « employé par [la Propriétaire] dans l'interaction avec les clients et les clients potentiels pour analyser et conceptualiser le bâtiment que les clients pourraient faire appel [à la Propriétaire] pour le concevoir » et fait [TRADUCTION] « partie du processus de service et de planification [de la Propriétaire] pour analyser les besoins et conceptualiser les concepts en vue de concevoir des bâtiments qui répondent à ces besoins pour un projet en particulier » [para 9 de la déclaration pour la Marque nominale; para 6 de la déclaration pour la Marque figurative]. Il est bien établi que les affirmations d'un déclarant doivent être acceptées telles quelles dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 et il n'est pas approprié que le registraire fasse des spéculations quant au genre des produits ou des services visés par les enregistrements. En l'espèce, j'interprète ces déclarations de M. Hammond comme confirmant que le document de processus a été fourni aux clients dans le cours de la Propriétaire offrant ses services d'analyse, de conceptualisation et de conception de bâtiments pour des clients. Autrement dit, le document ne vise pas être exclusivement un exemple de la publicisation par la Propriétaire de ses services, mais comme un exemple de la façon dont les Marques sont employées dans le cours de la Propriétaire offrant ses services au Canada au cours de la période pertinente.

[19] En ce qui a trait à l'affirmation de la Partie requérante que M. Hammond ne fournit aucun document démontrant [TRADUCTION] « une seule vente » des services de la Propriétaire, je note que l'absence de factures n'est pas fatale dans une procédure en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], particulièrement dans le contexte de l'article 4(2) où l'emploi d'une marque de commerce peut être démontré dans la publicisation, tant qu'un propriétaire offre ses services et est prêt à les exécuter. En l'espèce, M. Hammond a décrit les services offerts par la Propriétaire, joint un exemple d'un

document arborant les Marques qui a été distribué aux clients dans l'exercice de ces services et confirmé que ce document a été employé de cette façon au Canada au cours de la période pertinente.

[20] Compte tenu de la description de M. Hammond des services avec lesquels le document de processus a été employé au Canada au cours de la période pertinente, je suis convaincu que les Marques ont été employées en liaison avec les [TRADUCTION] « services de conseil sur l'analyse, la conceptualisation, les aspects techniques et la construction de bâtiments, nommément analyse des besoins des clients, étude de définition [...] pour la construction de bâtiments » ainsi que les [TRADUCTION] « services de planification, de conception [...] et de construction associés aux bâtiments » au sens de la Loi. Je suis également convaincu que les services décrits constitueraient des [TRADUCTION] « Services d'architecture » de façon générale, gardant à l'esprit que « dans certains cas, les états déclaratifs des [services] contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7 au para 15].

[21] En arrivant à cette conclusion, je note que l'objet de l'article 45 est d'éliminer le [TRADUCTION] « bois mort » du registre. La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; le propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9]. Gardant à l'esprit que tirer une conclusion est une question de déductions logiques et raisonnablement probables à partir de la preuve [*Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172 au para 15], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi des services visés par les enregistrements mentionnés ci-dessus au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[22] Je note que, autre que la récitation générale des services visés par les enregistrements au début de la déclaration, M. Hammond ne fait aucune mention particulière des [TRADUCTION] « études techniques et de faisabilité » ou [TRADUCTION] « de coordination des travaux techniques, de gestion de contrats ». Bien que l'extrait de livret de proposition joint à la déclaration pour la Marque nominale comprenne un certain libellé qui pourrait correspondre à ces services, cette pièce, à elle seule, n'établit pas que la Propriétaire a offert, ou était en mesure d'offrir, de tels services en liaison avec la Marque nominale ou autrement au cours de la période pertinente. Comme rien dans la preuve n'indique l'existence de circonstances spéciales qui justifierait le défaut d'emploi des Marques en liaison avec ces services, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[23] Compte tenu de ce qui précède, 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 [TRADUCTION] « études techniques et de faisabilité » et [TRADUCTION] « de coordination des travaux techniques, de gestion de contrats ».

[24] L'enregistrement modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]
Services d'architecture; services de conseil sur l'analyse, la conceptualisation, les aspects techniques et la construction de bâtiments, notamment analyse des besoins des clients, étude de définition pour la construction de bâtiments; services de planification, de conception, et de construction associés aux bâtiments.

G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé