



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 55

Date de la décision : 2024-03-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : WHC zShuttle, LLC

Propriétaire inscrite : Super Shuttle Share-A-Ride Corp.

Enregistrement : LMC1,062,443 pour BLUE VAN

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° LMC1,062,443 pour la marque de commerce BLUE VAN (la Marque), qui est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de transport terrestre, notamment services de transport par autobus, services de limousine et services de taxi.

[2] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de WHC zShuttle, LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 novembre 2022, à Super Shuttle Share-A-Ride Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] 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, 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 8 novembre 2019 au 8 novembre 2022.

[5] La définition pertinente d'« emploi » 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.

[6] 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 ». La preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d'emploi puisse être logiquement inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 aux para 2, 9].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Vazken Kerametlian, souscrit le 5 juin 2023 (l'Affidavit Kerametlian). Aucune partie n'a produit d'observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

PREUVE ET ANALYSE

[8] M. Kerametlian est le président de la Propriétaire [Affidavit Kerametlian, para 4]. Il déclare sous serment que la Marque a été employée par la Propriétaire et/ou ses licenciés, en liaison avec des services de transport par autobus, des services de limousine et des services de taxi, depuis au moins le début des années 2000 et tout au long de la période pertinente [para 3, 7, 9]. Lorsque la Marque est employée par les licenciés de la Propriétaire, M. Kerametlian déclare que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature ou la qualité des services offerts en liaison avec la Marque, et fournit une description de la manière dont ce contrôle est exercé [para 10].

[9] L'affidavit de M. Kerametlian comprend deux courriels de clients de longue date de la Propriétaire, qui déclarent tous deux avoir utilisé les services de la Propriétaire à plusieurs dates au cours de la période pertinente [para 13, et Pièces H et I].

M. Kerametlian déclare également sous serment qu'il croit que les déclarations des clients sont vraies [para 13]. Bien que les déclarations contenues dans les courriels des clients constituent du oui-dire, il est bien établi que dans une instance fondée sur l'article 45, il ne convient pas d'adopter une approche restrictive vis-à-vis du oui-dire [*FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd*, 2019 CF 745 au para 46]. Compte tenu de la déclaration assermentée de M. Kerametlian selon laquelle il croit que les déclarations des clients sont vraies, et de l'absence de toute suggestion contraire dans la preuve, je suis prêt à accorder un certain poids aux déclarations contenues dans les courriels des clients.

[10] M. Kerametlian déclare que la Marque a été présentée pendant la période pertinente dans du matériel publicitaire et promotionnel concernant les services de la Propriétaire, y compris des brochures, des cartes professionnelles, et des documents de promotion tels que des blocs-notes et du papier à en-tête [para 11]. Il déclare également que la Marque a été présentée dans des publicités imprimées concernant les services de la Propriétaire figurant dans des programmes de concerts pour des événements à Toronto, en Ontario en 2019 et 2020, ainsi que dans une affiche-programme pour un événement à Scarborough, en Ontario, en avril 2022 [para 12c), 12d), et Pièces C, D]. M. Kerametlian produit des échantillons représentatifs des

brochures, des cartes professionnelles, des publicités imprimées et du papier à en-tête de la Propriétaire, qui arborent tous la Marque [para 12 et Pièces A-G]. M. Kerametlian produit également une facture vierge portant la Marque, qui, selon lui, est représentative des factures fournies aux clients tout au long de la période pertinente [para 14 et Pièce J].

[11] Je suis convaincu que la preuve de M. Kerametlian démontre que la Marque a été employée pendant la période pertinente, en liaison avec les services mentionnés dans l'enregistrement. Il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans une 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 à exécuter les services au Canada, et en mesure de le faire [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. La preuve de M. Kerametlian établit que les services de la Propriétaire ont été annoncés pendant la période pertinente, au moins dans les publicités imprimées figurant dans les programmes de concert et les affiches-programmes de spectacles, et que ces publicités présentaient la Marque [paras 12c), 12d), et Pièces C, D].

[12] De plus, compte tenu de la preuve dans son ensemble et du léger fardeau de preuve dans les procédures en vertu de l'article 45 je suis prêt à accepter que la Propriétaire était prête à exécuter ses services au Canada, et en mesure de le faire tout au long de la période pertinente. Le témoignage sous serment de M. Kerametlian indiquant que les services de la Propriétaire ont été fournis depuis au moins le début des années 2000, et le fait que des factures arborant la Marque ont été émises aux clients tout au long de la période pertinente, appuient tous deux une conclusion *prima facie* selon laquelle les services de la Propriétaire ont en fait été fournis pendant la période pertinente. Cette conclusion est également appuyée par les déclarations des clients de longue date de la Propriétaire, selon lesquelles des services ont été reçus au cours de la période pertinente.

[13] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi à tout le moins une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, en liaison avec les services mentionnés dans l'enregistrement, comme l'exige l'article 45 de la Loi.

DÉCISION

[14] 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.

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gilbert's LLP