



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 31

Date de la décision : 2026-02-23

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : 1682573 Ontario Ltd.

Propriétaire inscrite : Heng Dai Media, LLC dba Music City Roots

Enregistrement : LMC964055 pour MUSIC CITY ROOTS

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° LMC964055 pour la marque de commerce MUSIC CITY ROOTS (la Marque), enregistrée pour l'emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Services de divertissement, à savoir développement, création, production et post-production de contenu multimédia de divertissement, nommément de textes, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers audiovisuels portant sur une série de concerts et offerts par des sources multimédias, nommément par la radio, des webémissions et la télévision; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes,

des photos et d'autres contenus multimédias, tous non téléchargeables, portant sur la série de concerts.

[2] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera modifié pour maintenir seulement [TRADUCTION] « services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autres contenus multimédias, tous non téléchargeables, portant sur la série de concerts ».

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de 1682573 Ontario Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 12 juillet 2024, à la propriétaire inscrite de la Marque, Heng Dai Media, LLC dba Music City Roots (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si la Marque avait été employée au Canada, au sens de l'article 4(2) de la Loi, à un moment quelconque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours des trois années précédant la date de l'avis. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d'un tel emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2024. En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[5] L'objet et la portée de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [*Miller Thomson SENCRL, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 (*Hilton Worldwide*)]. Le niveau de preuve d'un propriétaire est donc relativement peu élevé [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184; *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448].

Une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)] et la preuve d'un propriétaire doit seulement fournir les faits qui permettent de conclure à l'emploi comme inférence logique ou raisonnable [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64]. Néanmoins, la preuve doit être suffisante pour informer le registraire de la situation en vigueur en ce qui a trait à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente et ne peut pas se limiter à de simples affirmations d'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]; *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] L'emploi en liaison avec des services au sens de l'article 4(2) de la Loi exige que les marques de commerce soient présentées dans l'exécution ou dans l'annonce des services, toutefois, dans ce deuxième cas, le propriétaire de la marque de commerce doit être disposé à exécuter de tels services au Canada, et en mesure de le faire [*Vass c Leef Inc*, 2022 CF 1192 au para 53; *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. De plus, la présentation d'une marque de commerce sur un site Web de l'extérieur du Canada associée à la simple capacité de Canadiens de visionner passivement le contenu ne sera peut-être pas suffisante pour établir l'emploi au Canada. La preuve doit démontrer un degré suffisant d'interactivité entre le propriétaire d'une marque de commerce et le consommateur canadien [*Hilton Worldwide*, ci-dessus, au para 147].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire invoque l'affidavit de Jamie Amos, le président de la Propriétaire, souscrit à Nashville, Tennessee le 14 avril 2025.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites, toutefois les deux parties étaient représentées à l'audience.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE PERTINENTE

[9] M. Amos explique que la Propriétaire est une entreprise de production de divertissement dans le programme de divertissement phare et la [TRADUCTION] « série de concerts MUSIC CITY ROOTS » [para 2].

[10] M. Amos affirme que, au cours de la période pertinente, la Marque était présentée dans l'exécution, l'annonce et la promotion des services de la Propriétaire, notamment sur son site Web *musiccityroots.com* [para 8]. Il fournit une capture d'écran représentative de ce site Web comme il été présenté au cours de la période pertinente, ainsi que des versions archivées datées de la période pertinente provenant du site Internet Archive's Wayback Machine [para 8 et 9, Pièces B et C], toutes arborant la Marque.

[11] M. Amos affirme que le site Web de la Propriétaire [TRADUCTION] « était accessible aux Canadiens, et a été consulté par eux, au cours de la Période pertinente » [para 8 et 9]. À cet égard, il fournit une capture d'écran d'un rapport d'analyse du trafic du site Web indiquant 504 visites du site Web du Canada au cours de la période pertinente [para 10, Pièce D].

[12] M. Amos explique que le site Web de la Propriétaire contient un hyperlien vers la page YouTube MUSIC CITY ROOTS YouTube où la série de concerts MUSIC CITY ROOTS a été offerte au Canada [para 11]. Même si M. Amos affirme également que la page YouTube [TRADUCTION] « était accessible aux Canadiens, et a été consultée par eux », il explique que :

[TRADUCTION]

En raison de problèmes d'accès aux comptes, l'Inscrivant n'est pas en mesure de consulter les données des visiteurs YouTube pour la page YouTube MUSIC CITY ROOTS, mais il atteste, selon ses renseignements et ses

croyances, que les vidéos qui ont été visionnées des milliers de fois au cours de la Période pertinente, auraient définitivement été consultées et visionnées par des personnes au Canada. [para 12]

[13] M. Amos atteste également que la Propriétaire a fait la promotion et l'annonce de ses services au moyen de billets de médias sociaux arborant la Marque et joint des captures d'écran représentatives du compte Instagram de la Propriétaire. M. Amos explique que la Propriétaire :

[TRADUCTION]

[...] était en mesure de consulter et d'interpréter les données des utilisateurs Instagram canadiens pour la plateforme Instagram MUSIC CITY ROOTS et, selon de tels résultats et d'autres renseignements et croyances, elle atteste que les billets susmentionnés, lesquels ont reçu une importante interaction des utilisateurs au cours de la Période pertinente, auraient définitivement été consultés et visionnés par des personnes au Canada. [para 13]

[14] M. Amos joint un rapport de ce qui semble être un tiers non identifié qui, selon ses affirmations, indique [TRADUCTION] « au moins treize comptes de résidents canadiens qui ont, consciemment et activement [...], commencé à suivre les programmes et le contenu de marque MUSIC CITY ROOTS par l'entremise d'Instagram au cours de la Période pertinente » [para 13, Pièce G].

ANALYSE

Services de divertissement, à savoir développement, création, [etc.]

[15] La Partie requérante fait valoir que les services concernant le développement, la création et la production de contenu doivent être offerts à des tiers et que la création de la Propriétaire de son propre contenu ne peut pas constituer de tels services. La Propriétaire n'a présenté aucune observation concernant ces services.

[16] En l'espèce, je n'estime pas qu'il est nécessaire de déterminer si le libellé de ces services, comme visés par l'enregistrement, nécessiterait leur

exécution pour d'autres ou pas, puisque la preuve n'explique pas, ne décrit pas et ne démontre pas la façon dont la Marque était employée dans l'exécution ou l'annonce de tels services. Par conséquent, et notamment en l'absence d'observations de la Propriétaire concernant de tels services, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec ceux-ci.

[17] Puisqu'aucune circonstance spéciale n'a été plaidée ou démontrée pour justifier l'absence d'emploi, ces services seront supprimés de l'enregistrement.

Services de divertissement, nommément offre d'un site Web [etc.]

[18] En ce qui a trait aux services relatifs au site Web, la Partie requérante fait valoir que le site Web de la Propriétaire est statique, contenant seulement un lien vers YouTube, ce qui ne correspond pas aux services visés par l'enregistrement. Elle affirme également que, peu importe, la preuve ne démontre pas un degré suffisant d'interactivité entre la Marque et le consommateur canadien. Elle fait valoir que la preuve de la Propriétaire concernant les données de trafic du site Web est vague dans la mesure que le rapport de trafic du site Web lui-même ne précise pas qu'il porte sur le site Web de la Propriétaire. Elle fait également valoir que les comptes Instagram canadiens fournis à titre de pièces représentent approximativement 1,3 % des nouveaux abonnés Instagram de la Propriétaire seulement au cours de la période pertinente, ce qui, selon ses affirmations, est insuffisant pour démontrer une interactivité suffisante avec les consommateurs au Canada pour constituer l'emploi au Canada. À cet égard, la Partie requérante fait le parallèle avec la décision dans *Unicast S.A. c South Asian Broadcasting Corp.*, 2014 CF 295 (*Unicast*), où elle fait valoir que [TRADUCTION] « une conclusion qu'une part de 0,21 % des visites d'un site Web étant d'origine canadienne était considérée comme négligeable par

le tribunal pour déterminer l'emploi » [observations écrites de la Partie requérante, à la page 5].

[19] La Propriétaire fait valoir que les services doivent recevoir une interprétation large et libérale et que la description des services associés au site Web dans l'enregistrement ne nécessite d'aucune façon l'offre directe du contenu non téléchargeable sur le site Web de la Propriétaire. Elle affirme également que la preuve concernant le trafic du site Web, les visites YouTube et les comptes Instagram est amplement suffisante pour permettre à la Propriétaire de s'acquitter de son faible fardeau dans le cadre des procédures prévues à l'article 45.

[20] Je suis d'accord avec la Propriétaire que l'on doit accorder aux services une interprétation large et libérale [voir *Hilton Worldwide*, ci-dessus]. Par conséquent, j'estime que l'offre du contenu non téléchargeable au moyen d'un hyperlien accessible à partir de son site Web relève des services associés au site Web visés par l'enregistrement. J'estime que la même chose est vraie pour le contenu de type multimédia que la Propriétaire offre, notamment par l'entremise de son compte Instagram.

[21] De plus, j'estime que la preuve démontre que, au cours de la période pertinente, la Marque était présentée sur le site Web de la Propriétaire et sur la chaîne YouTube accessible par l'hyperlien sur le site Web de la Propriétaire, ainsi que sur la plateforme Instagram, de la Propriétaire, ce qui constitue, à tout le moins, l'annonce des services associés au site Web, lesquels la Propriétaire était prête à offrir, et en mesure de le faire. Cependant, il est resté à savoir si la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[22] En ce qui a trait à la preuve de la Propriétaire concernant sa page YouTube, je note que M. Amos affirme en premier lieu que les Canadiens ont

consulté la page, mais explique ensuite que la Propriétaire n'a pas été en mesure de consulter les données sur les visiteurs, l'entraînant à croire, compte tenu des milliers de visionnements des vidéos, qu'elles *auraient été visionnées* à partir du Canada. À la lumière de ces affirmations contradictoires en apparence, en l'absence d'explications de la croyance de M. Amos autres qu'un nombre de visionnements totaux, je n'estime pas être en mesure de me fier aux affirmations de la Propriétaire et je ne suis pas prête à inférer que les utilisateurs du Canada ont consulté la page YouTube.

[23] Cela dit, la Propriétaire atteste particulièrement du fait que les données de trafic du site Web fournies concernent son site Web *musiccityroots.com*. En considérant la preuve dans son ensemble, je n'estime pas que cette preuve est vague ou inadéquate. J'accepte la preuve de la Propriétaire que son site Web a reçu des centaines de visites du Canada au cours de la période pertinente.

[24] En ce qui a trait aux comptes Instagram, même si la preuve de la Propriétaire n'est pas parfaite, il est bien établi que, dans les procédures prévues à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. De plus, je note que la Partie requérante ne remet pas en question l'existence ou le nombre de nouveaux comptes Instagram du Canada attestés par M. Amos. J'accepte la preuve de la Propriétaire à cet égard.

[25] La Partie requérante fait valoir que le nombre de comptes Instagram est négligeable et insuffisant, invoquant la décision *Unicast*. Cependant, il est important de noter que non seulement la décision *Unicast* a analysé des services différents, mais elle a également été rendue dans un contexte différent; c.-à-d. des procédures de radiation en vertu des articles 18 et 57 de la Loi. Par conséquent, le fardeau juridique applicable était différent.

[26] Peu importe, j'ai accepté non seulement la preuve des nouveaux comptes Instagram canadiens, mais également des centaines de visites du site Web de la Propriétaire provenant du Canada. Compte tenu de cette preuve, et gardant à l'esprit le fardeau de la Propriétaire dans le cadre des procédures prévues à l'article 45, je suis convaincue que cela constitue une interactivité suffisante aux fins de l'espèce et que la preuve démontre l'emploi de la Marque *au Canada* au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi en liaison avec les services liés au site Web.

DÉCISION

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Services de divertissement, à savoir développement, création, production et post-production de contenu multimédia de divertissement, nommément de textes, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers audiovisuels portant sur une série de concerts et offerts par des sources multimédias, nommément par la radio, des webémissions et la télévision.

[28] L'état déclaratif des services, dans sa version modifiée, sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autres contenus multimédias, tous non téléchargeables, portant sur la série de concerts.

Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2026-01-20

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Sydney Rossi

Pour la Propriétaire inscrite : Michael O'Neill

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Harrison Pensa LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Marks & Clerk