



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 85
Date de la décision : 2015-05-05
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Norton Rose Canada LLP,/S.E.N.C.R.L., s.r.l., visant l'enregistrement n° LMC696,295 de la marque de commerce SÉLECTION Dessin au nom de The Reader's Digest Association, Inc.

[1] Le 7 février 2013, à la demande de Norton Rose Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à The Reader's Digest Association, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC696,295 de la marque de commerce SÉLECTION Dessin, reproduite ci-dessous :

Sélection (la Marque)

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Périodiques mensuels, livres, magazines, disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial d'information informatisée; dépliants, bulletins et manuels d'instructions concernant la technologie de l'information (les Produits);

et les services suivants :

Club de commande par correspondance spécialisé dans des enregistrements sonores, disques compacts, cassettes vidéo et DVD; services d'information, notamment fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, notamment Internet; services électroniques, notamment services en ligne, notamment service à la clientèle et consultations des comptes, traitement des commandes et des paiements, concours, sweepstakes, études de marché et sondages en ligne, services d'extraction et de stockage de données électroniques, services d'extraction d'archives; vente de biens et de services au moyen du réseau de communication mondial, notamment Internet; fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, notamment Internet (les Services).

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 7 février 2010 et le 7 février 2013 (la Période pertinente). À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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'avais de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la 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^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de*

commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} 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 produits et des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1^{re} inst)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Paul L. Gillow, vice-président de la Propriétaire et codirecteur du contentieux, souscrit le 4 septembre 2013. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

Remarques préliminaires

[7] Comme l'a souligné la Partie requérante, M. Gillow a cité les produits et les services suivants comme étant les « Produits » dans son affidavit :

PRODUITS : Périodiques mensuels, livres, publications spécialisées, magazines, bulletins, versions numériques, y compris des documents au format pdf et des tourne-pages.

SERVICES : Services d'information, notamment fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, notamment Internet; services électroniques, notamment services en ligne, notamment service à la clientèle et consultations des comptes, traitement des commandes et des paiements, concours, études de marché et sondages en ligne, services d'extraction et de stockage de données électroniques, services d'extraction d'archives; vente de biens et de services au moyen du réseau de communication mondial, notamment Internet; fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, notamment Internet.

[8] Il est évident que les Produits ne correspondent pas à la liste des Produits et des Services couverts par l'enregistrement LMC696,295. Tout écart entre ces listes sera interprété à l'encontre de la Propriétaire [*Plough, supra*]. Par exemple, les Produits et Services suivants ne sont pas compris dans les Produits :

Disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial d'information informatisée; dépliants, et manuels d'instructions concernant la technologie de l'information (les produits manquants);

Club de commande par correspondance spécialisé dans des enregistrements sonores, disques compacts, cassettes vidéo et DVD; sweepstakes (les services manquants).

[9] De plus, les produits suivants mentionnés dans l'affidavit de M. Gillow ne font pas partie des Produits :

publications spécialisées, versions numériques y compris des documents au format pdf et des tourne-pages (les produits supplémentaires).

[10] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'à la lumière des définitions utilisées par M. Gillow et décrites ci-dessus, il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits manquants et les services manquants, sauf dans le cas des produits suivants, « club de commande par correspondance spécialisé dans des enregistrements sonores, disques compacts et DVD; concours et sweepstakes », ce qui sera expliqué plus tard. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

[11] Comme les produits supplémentaires ne font pas partie de l'enregistrement LMC696,295, toute allégation ou preuve d'emploi concernant ces produits présentée dans l'affidavit de M. Gillow sera écartée.

La preuve de la Propriétaire

[12] M. Gillow décrit la pièce A de son affidavit comme représentant des échantillons de ce qu'il considère être des [TRADUCTION] « périodiques mensuels, livres, etc. » qui ont été vendus au Canada par la Propriétaire pendant la Période pertinente. Ils arborent tous la Marque ainsi qu'une date s'inscrivant dans la Période pertinente. Je considère qu'il s'agit d'échantillons de périodiques mensuels et de magazines.

[13] De plus, on peut voir des échantillons de bulletins publiés pendant la Période pertinente et arborant la Marque dans la pièce A de l'affidavit de M. Gillow.

[14] M. Gillow décrit la pièce B de son affidavit comme représentant des [TRADUCTION] « exemples ou des illustrations d'annonces, de publications Web, etc. illustrant la manière dont [la Marque] est affichée en liaison avec les Services offerts... dans l'exécution et l'annonce des Services pendant la [Période pertinente] ».

[15] M. Gillow décrit la pièce C de son affidavit comme représentant des copies de factures montrant des ventes « des Produits » arborant la Marque effectuées au Canada.

[16] M. Gillow décrit la pièce D de son affidavit comme représentant des exemples d'emballages arborant la Marque, lesdits emballages contenant « les Produits », tous ayant été vendus au Canada pendant la Période pertinente. M. Gillow ne fournit aucun autre détail sur le contenu de la pièce D. Il s'agit d'un dépliant publicitaire et de six types d'enveloppes différentes, toutes scellées. Par conséquent, j'ai dû ouvrir chacune de ces enveloppes pour en examiner le contenu. Malgré les différents formats d'enveloppes, elles contiennent toutes de la documentation sur le renouvellement de l'abonnement au magazine arborant la Marque, ainsi que des documents publicitaires concernant un sweepstake ou un concours.

[17] M. Gillow affirme également que [TRADUCTION] « la [Propriétaire] a dépensé une importante portion de ses revenus en publicité pour promouvoir [la Marque] en liaison avec les Produits et les Services ». Il a fourni les ventes nettes de « Produits et services de la gamme Sélection » et les frais de publicité et de promotion engagés à cet égard pendant la Période pertinente. Les ventes annuelles varient de 600 000 \$ à plus de 2 millions de dollars, alors que les frais de publicité et de promotion varient de près de 900 000 \$ à plus de 2,5 millions de dollars. Toutefois, ces chiffres ne sont pas ventilés par Produit et par Service.

Analyse de la preuve

[18] Je dois maintenant déterminer si cette preuve permet d'établir l'emploi de la Marque par la Propriétaire pendant la Période pertinente en liaison avec chacun des Produits et des Services, au sens de l'article 4 de la Loi.

[19] Je remarque que les observations écrites de la Propriétaire sont limitées aux principes généraux qui régissent l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des produits et des services dans le contexte d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, et qu'elles ne font référence qu'à l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente, en liaison avec les Produits, tels qu'ils sont définis ci-dessus et qui, comme il a été mentionné précédemment, ne correspondent pas aux Produits et aux Services.

[20] Voici mes observations en ce qui concerne les magazines et les livres. Il existe une distinction entre un livre et un magazine. Le terme anglais « magazine » (magazine) est défini dans le dictionnaire *Oxford Canadian Dictionary* comme étant une publication périodique contenant des articles, des histoires, etc., qui sont rédigés par différents auteurs et généralement accompagnés de photos, d'illustrations, etc. Les échantillons et exemples fournis en pièce A sont des publications périodiques contenant des histoires et des articles rédigés par différents auteurs et accompagnés de photos et d'illustrations. Il s'agit clairement de magazine et non de « livres ».

[21] La Partie requérante fait valoir que la pièce A de l'affidavit de M. Gillow établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « magazines et des bulletins »; je suis d'accord. Cependant, je considère aussi que les bulletins constituent une publicité pour des « services d'information, nommément fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, nommément Internet ». En effet, les bulletins produits annoncent le site Web *www.selection.ca*, dans lequel figurent de tels renseignements. Par conséquent, cette pièce établit également l'emploi de la Marque en liaison avec la « fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément Internet » [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c to Key Publishers Company Ltd* [2010 COMC 7 (CanLII)]].

[22] Toutefois, puis-je conclure que chaque magazine produit dans la pièce A de l'affidavit de M. Gillow établit l'emploi par la Propriétaire de la Marque en liaison avec des « magazines »? Je remarque que chaque magazine produit contient un avis indiquant qu'il a été publié par « Sélection du Reader's Digest (Canada) SRL » (Reader's Digest Canada). L'affidavit de M. Gillow ne présente aucune information sur cette entité, et surtout, on n'y trouve aucune allégation indiquant qu'il existe un contrat de licence entre la Propriétaire et Reader's Digest Canada concernant l'emploi de la Marque; M. Gillow ne décrit pas non plus la relation entre ces deux entités.

[23] Par conséquent, je conclus que la preuve au dossier n'établit pas l'emploi de la Marque par la Propriétaire au Canada en liaison avec des magazines et des périodiques mensuels pendant la Période pertinente.

[24] En ce qui concerne la pièce B de l'affidavit de M. Gillow, la Partie requérante soutient que, au mieux, cette pièce établit l'emploi de la Marque en liaison avec :

- des services d'organisation de sweepstakes et de concours, études de marché et sondages en ligne;
- fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, nommément Internet;
- vente de biens et de services au moyen du réseau de communication mondial, nommément Internet;
- fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément Internet;
- services électroniques, nommément services en ligne, nommément service à la clientèle et consultations des comptes, traitement des commandes et des paiements.

[25] J'ai examiné la pièce B de l'affidavit de M. Gillow. Elle contient la documentation suivante :

- Annonce d'un concours se terminant le 30 novembre 2010, le prix à gagner étant un iPad. L'inscription à ce concours se fait par l'entremise du site Web de la Propriétaire;
- Annonce pour l'inscription par Internet à un sweepstake afin de courir la chance de gagner une voiture;
- Annonce pour la commande de livres, de CD et de DVD sur Internet.

[26] En l'absence d'observations détaillées à cet égard de la part de la Propriétaire, je ne vois pas comment cette pièce établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « services électroniques, nommément... consultations des comptes, ..., études de marché et sondages en ligne » et la « fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, nommément Internet ». Le simple fait d'annoncer des livres ou des CD sur Internet portant sur l'éducation, le divertissement et les passe-temps ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec le service qu'est la « fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps

présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, nommément Internet ».

[27] Je ne considère pas que la pièce B de l'affidavit de M. Gillow établit l'emploi de la Marque en liaison avec des « disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial d'information informatisée ». Même si certains de ces produits semblent être annoncés dans la documentation fournie, le simple fait d'annoncer des produits ne permet pas d'établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec ces produits, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi [voir *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc* (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)].

[28] Dans l'ensemble, je conclus que la pièce B de l'affidavit de M. Gillow établit l'emploi de la Marque en liaison avec :

- des services d'organisation de sweepstakes et de concours, études de marché et sondages en ligne;
- vente de biens et de services au moyen du réseau de communication mondial, nommément Internet;
- fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément Internet;
- services électroniques, nommément services en ligne, nommément service à la clientèle et consultations des comptes, traitement des commandes et des paiements.

[29] Quant à la pièce C de l'affidavit de M. Gillow, la Partie requérante soutient que, étant donné les montants indiqués sur les factures produites, il semble clairement que lesdites factures représentent la vente de publicités dans les magazines de la Propriétaire. Je suis d'accord avec la Partie requérante. Le manque d'information concernant ces factures, de pair avec certaines rubriques qu'on peut y lire, comme « size » (taille), « colors » (couleurs) et « type » (type), ainsi que le nom des clients à qui ces factures ont été envoyées, montrent que celles-ci ne représentent pas la vente de « livres, magazines ou bulletins ». En outre, il n'y a aucune référence sur les factures quant au nombre d'unités vendues ni au prix unitaire pour la vente de magazines ou de

bulletins. Toute ambiguïté dans le contenu de l'affidavit de la Propriétaire doit être interprétée en sa défaveur [voir *Footlocker Group Canada Inc c Steinberg* (2005), 38 CPR (4th) 508 (CAF)]. Enfin, je note que les factures ont été émises par Reader's Digest Canada, qui n'est pas la Propriétaire.

[30] La pièce D de l'affidavit de M. Gillow contient de la documentation relative au renouvellement d'un abonnement au magazine SÉLECTION, ainsi qu'un formulaire d'inscription à un sweepstake. Toutefois, ici encore, la documentation produite fait référence à Reader's Digest Canada et non à la Propriétaire.

Conclusion

[31] À la lumière de l'analyse de la preuve produite par M. Gillow, je conclus qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants :

livres, dépliants, disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial d'information informatisée et manuels d'instructions concernant la technologie de l'information

[32] Je conclus également que toute preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des « magazines et des périodiques mensuels » ne peut pas s'appliquer en faveur de la Propriétaire, puisqu'il n'y a aucune preuve établissant que Reader's Digest Canada est un licencié de la Propriétaire. Par conséquent, il n'y a pas non plus de preuve d'emploi de la Marque par la Propriétaire au Canada en liaison avec ces produits pendant la période pertinente.

[33] Il n'y a pas de preuve d'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les services suivants :

Club de commande par correspondance spécialisé dans des cassettes vidéo; services d'information, notamment fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, notamment Internet; services électroniques, notamment consultations des comptes, études de marché et sondages en ligne; services d'extraction et de stockage de données électroniques, services d'extraction d'archives.

[34] Je tiens à souligner que, malgré le fait que M. Gillow n'a pas fait référence aux produits et services suivants dans la définition des « Produits » :

- club de commande par correspondance spécialisé dans des enregistrements sonores, disques compacts et DVD;
- services d'information; sweepstakes;

j'ai étudié la preuve produite et, là où une telle preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits et services, j'ai formulé une conclusion en conséquence.

[35] Je note que M. Gillow n'a pas produit de preuve qui me permettrait de conclure qu'il existe des circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque pendant la Période pertinente, au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.

La décision

[36] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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, de manière à ce que soient supprimés les produits et services suivants :

Périodiques mensuels, livres, magazines, dépliants, disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial d'information informatisée et manuels d'instructions concernant la technologie de l'information.

Club de commande par correspondance spécialisé dans des cassettes vidéo; services d'information, nommément fourniture de sites d'intérêt, de divertissement, d'éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d'information sur ordinateur, nommément Internet; services électroniques, nommément services en ligne, nommément, études de marché et sondages en ligne; services d'extraction et de stockage de données électroniques, services d'extraction d'archives.

[37] L'état déclaratif des produits et des services modifié sera libellé comme suit :

bulletins.

Club de commande par correspondance spécialisé dans des enregistrements sonores, disques compacts, et DVD; services électroniques, nommément traitement des commandes et des paiements, concours, sweepstakes; vente de biens et de services au moyen du réseau de communication mondial, nommément Internet; fourniture d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément Internet.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.