



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

Référence : 2015 COMC 186
Date de la décision : 2015-10-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Alec Szibbo

Partie requérante

et

1772887 Ontario Limited

Propriétaire inscrite

**LMC495,094 pour la marque de
commerce KIDS GUIDE TO
VANCOUVER & Dessin**

Enregistrement

[1] Le 13 janvier 2014, à la demande d'Alec Szibbo (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à 1772887 Ontario Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC495,094 de la marque de commerce KIDS GUIDE TO VANCOUVER & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



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

[TRADUCTION]

Publications imprimées, nommément livres et livrets de toutes sortes, journaux, brochures, dépliants, manuels, guides, cartes, affiches, images et photographies se rapportant à des activités pour enfants dans des endroits précis au Canada.

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

Offre de services de renseignements et de conseils sur les activités pour enfants par l'entremise de renseignements et de conseils offerts à propos de services de divertissement et d'éducation précis destinés aux parents et aux enfants pour promouvoir, informer et conseiller sur des activités pour enfants et des services de divertissement familial précis qui sont offerts par l'entremise de publications imprimées, de la publicité imprimée, de kiosques d'information touristique, d'affiches aux points de vente, de concours promotionnels et d'efforts promotionnels coopératifs avec des fournisseurs de contenu, dans des endroits précis au Canada.

[4] L'avis exigeait que la Propriétaire fournisse une preuve établissant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services décrits dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 13 janvier 2011 et le 13 janvier 2014. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, 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.

[5] Les définitions pertinentes d'emploi en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 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 colis 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 la prestation ou l'annonce de ces services.

[6] 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 chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Deborah Trepanier, souscrit le 17 avril 2014 à Toronto, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son affidavit, M^{me} Trepanier atteste qu'elle est l'éditrice de groupe du magazine *Where*, de *Kids' Guide Vancouver* et d'autres publications de la Propriétaire, faisant affaire par l'entremise de divisions constituées, comme sa division commerciale *Where*.

[9] Elle atteste que la Propriétaire publie les produits visés par l'enregistrement et exécute les services visés par l'enregistrement de manière ininterrompue depuis le 21 septembre 2005. En particulier, M^{me} Trepanier atteste que *Kids' Guide Vancouver* (le Guide) est publié et distribué au Canada par la Propriétaire par l'entremise de sa division commerciale *Where*. Elle atteste que le Guide est publié chaque année et est distribué à certains hôtels et centres de villégiature, centres d'information touristique, centres d'attractions, restaurants et autres points de vente choisis au Canada. Elle atteste également que le Guide a eu une distribution constante au Canada et que, en particulier, le nombre de copies distribuées au cours de la période pertinente l'a été à un [TRADUCTION] « taux de distribution moyen choisi de 115 000 à 125 000 ».

[10] Mme Trepanier précise que le Guide cible principalement les enfants, les parents et les familles de la région métropolitaine de Vancouver. En décrivant le Guide, elle atteste ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le guide VANCOUVER KIDS' GUIDE fournit une carte, un guide, un livret, une brochure, un dépliant, un manuel de poche, une affiche d'information en couleur renfermant des images et des photographies se rapportant à des activités pour enfants,

tous regroupés en un seul produit, dans des endroits précis au Canada, dont la région métropolitaine de Vancouver.

[11] M^{me} Trepanier explique que le Guide fournit des renseignements et des conseils sur les [TRADUCTION] « activités pour enfants », les « services d'éducation destinés aux enfants », des « renseignements sur les activités familiales et les services de divertissement » et du « contenu provenant d'annonceurs tiers visant les enfants et les familles ». Je souligne que cette explication de l'objet du Guide correspond aux services visés par l'enregistrement. M^{me} Trepanier explique également que, comme le Guide renferme des cartes des attractions de la région métropolitaine de Vancouver et des renseignements à ce propos, de nombreux utilisateurs du Guide l'exposent comme une affiche.

[12] Bien qu'il n'existe aucune preuve que le Guide est vendu aux consommateurs, la preuve indique qu'il est distribué gratuitement et que la Propriétaire en tire des revenus par l'entremise de la vente de publicités dans le Guide. À cet égard, M^{me} Trepanier atteste que les revenus publicitaires et promotionnels tirés du Guide se sont élevés en moyenne à plus de 40 000 \$ par année au cours de la période pertinente. Elle affirme également que, compte tenu de son poste et d'après son expérience dans le domaine de l'édition, ces revenus indiquent que les entreprises voient le Guide comme un excellent véhicule de publicité et de promotion pour elles. Elle affirme, en outre, que cette situation est en particulier attribuable à [TRADUCTION] « l'excellente qualité et la grande distribution du Guide dans la région métropolitaine de Vancouver, de même qu'à la notoriété et à la réputation dont joint la marque de commerce VANCOUVER KIDS' GUIDE sur le marché au Canada ».

[13] Pour étayer son allégation d'emploi, des copies du Guide pour les années 2011, 2012-2013 et 2013-2014 sont jointes comme Pièce B à l'affidavit de M^{me} Trepanier. Tel qu'illustré ci-dessous, la mention « Kids' Guide » (Guide pour enfants) figure en gros caractères sur la couverture de chaque Guide, « **where VANCOUVER** » (**où** à VANCOUVER) et l'année respective figurant dans la partie supérieure.



[14] Comme l'a indiqué M^{me} Trepanier, le Guide renferme une carte de la région métropolitaine de Vancouver et présente des photographies et des renseignements à propos de diverses attractions et activités dans la région. Des publicités se rapportant à des produits et à des services de tiers, comme l'Aquarium de Vancouver, McDonald's, The Candy Aisle et Redfish Kids Clothing, figurent dans les pages de chaque Guide.

[15] De plus, les [TRADUCTION] « trousse d'information » reliées au Guide pour les années 2012 à 2014 sont jointes comme Pièce C à l'affidavit de M^{me} Trepanier. M^{me} Trepanier explique que ces trousse présentent les tarifs publicitaires des annonces dans le Guide, ainsi qu'une liste de divers endroits où le Guide est distribué. Je souligne que M^{me} Trepanier ne donne aucun renseignement sur la disponibilité ou la diffusion des trousse d'information, bien que le contenu laisse croire qu'elles auraient été distribuées à des annonceurs potentiels. Quoi qu'il en soit, une image du Guide de l'année précédente figure dans chacune des trousse d'information produites, la mention « Kids' Guide » (Guide pour enfants), tel qu'illustré ci-dessus, étant visible.

Analyse

[16] D'entrée de jeu, je conviens avec la Partie requérante que les trousse d'information produites en preuve ne constituent aucun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, les trousse ne semblent pas être les objets du commerce en eux-mêmes. Elles sont plutôt de nature promotionnelle et fournissent simplement des tarifs publicitaires et des renseignements publicitaires sur le Guide [voir également *Critchley c Kicking Horse Coffee Co*, 2015 COMC 58, 2015 CarswellNat 2793 (COMC) et *Brownlee LLP c 555,129 Ontario Ltd*, 2013 COMC 23, 2013 CarswellNat 796 (COMC)].

[17] Quoi qu'il en soit, des variantes de la Marque figurent dans les trousse dans les images des Guides respectifs seulement. Comme celles-ci correspondent aux Guides produits, j'axerai mon analyse sur la question de savoir si les Guides eux-mêmes, tel qu'il est présenté ci-dessus, constituent un emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement.

Transferts des Guides dans la pratique normale du commerce

[18] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que, comme le Guide n'est pas vendu aux consommateurs, la Marque n'est pas employée [TRADUCTION] « dans la pratique normale du commerce » ainsi que l'exige l'article 4(1) de la Loi. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que le mot « commerce » employé à l'article 4(1) [TRADUCTION] « envisage un paiement ou un échange quelconque en contrepartie des marchandises fournies ». Ainsi, elle affirme que la distribution gratuite de matériel promotionnel arborant une marque de commerce ne doit pas être considérée comme un emploi de cette marque de commerce dans la pratique normale du commerce.

[19] À l'appui, la Partie requérante invoque la section II.5.5.1 du *Manuel d'examen des marques de commerce* et la jurisprudence dont il fait état : *CIS Ltd c Sherren* (1978), 39 CPR (2d) 251 (COMC); *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Corby Distilleries Ltd* (1978), 42 CPR (2d) 264 (COMC); et *Ports International Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1983), 79 CPR (2d) 191 (CF 1^{re} inst).

[20] Cependant, la procédure en l'espèce se distingue des affaires invoquées par la Partie requérante. Dans ces affaires, le registraire a conclu que la distribution gratuite de produits en vue de promouvoir *l'entreprise même* du propriétaire de la marque de commerce ne constituait pas un « emploi » au sens de l'article 4(1) de la Loi. En l'espèce, et contrairement aux trousseaux d'information produites, la preuve démontre que le Guide fait la promotion d'autres entreprises et fournit des renseignements sur des lieux d'intérêt locaux. La distribution du Guide est davantage que de l'autopromotion, et M^{me} Trepanier témoigne de revenus publicitaires importants tirés du Guide.

[21] En réalité, lorsqu'une publication arborant une marque de commerce tire des revenus de la vente d'espace publicitaire à d'autres entreprises, sa distribution au consommateur peut constituer un « emploi » aux termes de l'article 4(1) de la Loi [voir, par exemple, *Now Communications Inc c Chum Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 275 (COMC) et *Times Mirror Co c Transcontinental Distribution Inc* (2004), 42 CPR (4th) 1 (COMC)].

[22] Comme l'a conclu le registraire dans l'affaire *Times Mirror* :

Il ressort donc de cette preuve que la distribution du journal de la requérante en liaison avec la Marque se fait dans le but principal d'acquérir un profit par la vente de publicités. Il ne s'agit pas dans notre cas en l'espèce d'une situation où le propriétaire d'une marque distribue gratuitement une publication (catalogue, pamphlet publicitaire ou autre du même genre) pour la promotion de ses propres produits ou services. [au paragraphe 33]

[23] En conséquence, j'estime que la distribution démontrée du Guide par la Propriétaire au cours de la période pertinente constitue des transferts des produits visés par l'enregistrement, soit des [TRADUCTION] « publications imprimées... nommément guides ».

Emploi en liaison avec chacun des Produits

[24] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient dans ses observations écrites qu'il n'existe aucune preuve dans la Pièce B de [TRADUCTION] « livres, journaux, manuels ou affiches », bien qu'elle semble avoir reconnu que les Guides produits constituent des [TRADUCTION] « livrets de toutes sortes, brochures, dépliants, guides, cartes et images et photographies se rapportant à des activités pour enfants ».

[25] Cependant, malgré la concession manifeste de la Partie requérante, comme la Propriétaire a fait une distinction entre chacun des produits visés par l'enregistrement dans l'état déclaratif des produits, elle est en conséquence tenue de produire une preuve en ce qui concerne chacun des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); et *Sharp Kabushiki c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)]. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle la preuve est représentative d'une catégorie plus large de produits [comme établi dans *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)]. L'affirmation de M^{me} Trepanier selon laquelle le Guide peut être employé *comme* certains des produits restants qui sont visés par l'enregistrement n'est plutôt pas suffisante pour considérer le Guide produit en preuve comme constituant de tels produits.

[26] Par exemple, j'estime que la distribution du Guide – qui renferme simplement des images ou des photographies dans ses pages – ne constitue pas des transferts réels des [TRADUCTION] « images et photographies ». Compte tenu de la preuve dans son ensemble, sans parler du nom exact du produit, le terme ordinaire du commerce pour les Guides semblerait être « guides ».

[27] De même, malgré les affirmations de M^{me} Trepanier selon lesquelles le Guide offre un [TRADUCTION] « manuel de poche » et qu'il peut être exposé comme une [TRADUCTION] « affiche », j'estime que la distribution du Guide en elle-même n'équivaut pas à des transferts de ces produits. En premier lieu, rien n'indique dans la preuve que les Guides sont commercialisés en tant que tels, bien qu'ils puissent présenter ces caractéristiques pour certains [voir, par exemple, *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192, CarswellNat 4869]. En second lieu, comme je l'ai déjà souligné, étant donné que la Propriétaire a elle-même fait une distinction dans son état déclaratif des produits entre les [TRADUCTION] « guides », « cartes », « livres », « manuels », « affiches » et ainsi de suite, la Propriétaire est tenue de produire une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces produits autre que la simple mention des Guides produits.

[28] Compte tenu de ce qui précède, si la distribution démontrée du Guide constitue des transferts dans la pratique normale du commerce, j'estime que ces transferts ont seulement eu lieu en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « publications imprimées, nommément... guides... se rapportant à des activités pour enfants dans des endroits précis au Canada » visés par l'enregistrement.

[29] En tout état de cause, comme il est mentionné ci-après en ce qui concerne la variation, cette question est sans objet.

Emploi en liaison avec les Services

[30] Dans ses observations écrites, la Partie requérante semble admettre que la Propriétaire a exécuté certains des services visés par l'enregistrement par l'entremise de la distribution du Guide au cours de la période pertinente. En réalité, il ressort clairement des déclarations de M^{me} Trepanier à propos de l'objet du Guide et du contenu des Guides produits eux-mêmes que la Propriétaire a fourni des [TRADUCTION] « services de renseignements et de conseils sur les activités pour enfants » au moyen de [TRADUCTION] « publications imprimées » et de la « publicité imprimée » dans des endroits précis au Canada au cours de la période pertinente.

[31] Cependant, je suis d'accord avec les observations de la Partie requérante selon lesquelles, comme le Guide est une publication imprimée, l'emploi n'a pas été établi en liaison avec l'offre

de services de renseignements et de conseils des autres manières énoncées dans l'enregistrement, à savoir par l'entremise [TRADUCTION] « d'affiches aux points de vente, de concours promotionnels et d'efforts promotionnels coopératifs avec des fournisseurs de contenu ». Je souligne cependant que M^{me} Trepanier atteste que le Guide a été distribué dans des centres d'information touristique au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, j'admettrais que la Propriétaire a également exécuté ou était en mesure d'exécuter les services par l'entremise de [TRADUCTION] « kiosques d'information touristique ».

Variation

[32] En tout état de cause, la question qui se pose réellement en l'espèce est celle de savoir si la Marque *telle qu'elle est enregistrée* figure sur la couverture des Guides de la Pièce B, comme illustré ci-dessus.

[33] Il est bien établi que, lorsque la marque de commerce qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[34] La Partie requérante soutient que la marque de commerce présentée est seulement formée des mots « Kids' Guide » (Guide pour enfants) qui, fait-elle valoir, sont employés [TRADUCTION] « dans un sens purement descriptif et non comme une marque de commerce distinctive ». Elle soutient que, même si une telle présentation constitue un emploi de la marque de commerce, la marque de commerce présentée ne comporte pas les [TRADUCTION] « éléments nominaux et graphiques... qui font partie intégrante des aspects distinctifs de la marque déposée », à savoir les mots TO VANCOUVER (à Vancouver) et le [TRADUCTION] « dessin complet qui fait partie de la marque déposée ».

[35] La Propriétaire, en revanche, soutient que les caractéristiques dominantes de la Marque sont les mots VANCOUVER et KIDS GUIDE (guide pour enfants). Elle fait également valoir que la variation en l'espèce est seulement l'omission du mot TO (à) et le déplacement du mot VANCOUVER, qui est placé avant les mots « Kids' Guide » (Guide pour enfants) dans la marque de commerce employée. Ainsi, la Propriétaire soutient que [TRADUCTION] « l'impression générale produite chez le consommateur moyen est la même... que la marque de commerce réellement employée soit VANCOUVER KIDS GUIDE ou KIDS GUIDE TO VANCOUVER ».

[36] En premier lieu, je soulignerais que, si l'on considère que la marque de commerce figurant sur les Guides renferme le mot VANCOUVER, elle renfermerait alors nécessairement les éléments additionnels « **where** » (où) et l'année, par exemple « 2012-2013 ». Ces éléments n'apparaissent pas dans la Marque telle qu'elle est enregistrée. Bien que « Kid's Guide » figure en grosses lettres sur la couverture du Guide, il convient de souligner que, dans son enregistrement, la Propriétaire s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots KIDS GUIDE TO VANCOUVER (guide pour enfants à Vancouver) en dehors de l'emploi de la Marque. Bien qu'il ne soit pas nécessairement déterminant, le désistement de la Propriétaire donne à penser que les mots faisant partie de la Marque, dont « Kids' Guide », ne constituent pas nécessairement l'élément dominant de la Marque enregistrée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[37] En réalité, par rapport aux produits visés par l'enregistrement, étant donné la nature descriptive des mots qui font partie de la Marque, les éléments graphiques de la Marque dominant celle-ci de manière au moins équivalente. Ainsi, j'estime que l'élément dominant de la Marque est la combinaison particulière des mots et des éléments graphiques particuliers, dont les mots « Kids' Guide » et « Vancouver » présentés dans un rectangle et une bannière, respectivement.

[38] En revanche, si l'on considère que la marque de commerce présentée renferme la bannière « **where** VANCOUVER 2012-2013 » (où à Vancouver 2012-2013), l'élément dominant n'est pas la combinaison particulière des mots et des éléments graphiques de la Marque. À cet égard, j'estime que le mot « **where** » (où), formant la première partie de la marque de commerce

présentée et ne donnant pas une description des produits, constituerait un élément dominant de la marque de commerce présentée.

[39] Quoi qu'il en soit, je conviens avec la Partie requérante que la marque de commerce figurant sur la couverture des Guides produits en preuve est uniquement formée des mots « Kids' Guide » (Guide pour enfants). Bien que VANCOUVER figure effectivement sur la couverture du Guide, son positionnement dans le titre de la bannière avec le mot « **where** » (**où**) et l'année particulière est complètement distinct de « Kids' Guide ».

[40] De plus, encore une fois, je souligne qu'aucun des éléments graphiques de la Marque, comme l'arrière-plan triangulaire, ne figure dans la marque de commerce présentée dans l'une ou l'autre des pièces produites.

[41] Par conséquent, j'estime que l'élément dominant de la Marque déposée, à savoir la combinaison particulière des mots KIDS' GUIDE TO VANCOUVER et des éléments graphiques particuliers, n'a pas été préservé. L'omission des éléments graphiques et des mots TO VANCOUVER (à Vancouver) modifie considérablement la Marque dans la présentation, dans le son et dans l'idée qu'elle suggère, de telle sorte qu'elle n'a pas conservé son identité et qu'elle ne demeure pas reconnaissable comme étant la Marque.

[42] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits et des services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant ce défaut d'emploi.

Décision

[43] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Miller Thomson LLP

Alec R. Szibbo

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante