



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

Référence: 2013 COMC 8
Date de la décision: 2013-01-15

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Hudson's Bay Co. visant l'enregistrement n° LMC436,529 de la marque de commerce BAYARD PRESSE & Dessin au nom de Bayard-Pressé, Société Anonyme à Directoire.

[1] Le 25 janvier 2011, à la demande de Hudson Bay Co. (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Bayard-Pressé, société anonyme à directoire, (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l'emploi de la marque de commerce BAYARD PRESSE & Dessin tel que ci-après reproduite :



BAYARD PRESSE
(la Marque)

en liaison avec :

Résines artificielles à l'état brut, engrais pour les terres (naturels ou artificiels); adhésifs destinés à l'industrie (matières collantes); couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs, imprimeurs et artistes; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; bougies, mèches; produits diététiques à usage médical, notamment: mets précuisinés, mets congelés, barres alimentaires servant de substitut de repas ou de complément alimentaire, gélules, sucre de fruits, fibres diététiques, galettes et biscuits

laxatifs, vitamines en tablettes, germe de blé, son de blé; aliments pour bébés; emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); couveuses pour les oeufs; fourchettes et cuillers; armes blanches, rasoirs; matériel d'instruction et d'enseignement, notamment: cassettes audio ou vidéos enregistrées(en italiques car je ne suis pas sûr que la marque a été employée en liaison avec ces marchandises), matériel utilisé dans les laboratoires de langues, notamment moniteurs audio et vidéo, casques audio, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son et/ou des images, films, vidéo et dessins animés; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information, notamment: systèmes informatiques hardware et software susceptibles de lire, traiter et interpréter de l'information numérique; extincteurs; armes à feu; munitions et projectiles; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, notamment: montres, pendules, réveils, chronomètres, boussoles; bijouterie, notamment: bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreille, anneaux, chaînes, chaînettes, médailles, broches, pinces à cheveux; produits d'imprimerie, notamment: magazines, livres, revues, journaux, périodiques, agendas, annuaires, guides, almanachs, plans, cartes, fiches, calendriers, cartes à jouer, imprimés; photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire; papeterie, notamment: crayons, stylos, taille-crayons, gommes à effacer, coupe-papier, porte-crayons, porte-plume, presse-papiers, règles à dessiner, serre-livres, sous-main; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; tuyaux flexibles non métalliques; cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets; matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques; glaces (miroirs), cadres, peignes et éponges; brosses; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; matières textiles fibreuses brutes; fils à usage textile; tissus, couvertures de lit et de table; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis, paillassons, nattes, linoléum, tentures murales non en matière textile; jeux, notamment: jeux de société; jouets, notamment: poupées, ballons et accessoires de plage (pelle, seau, rateau) et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait, huiles et graisses comestibles, sauces à salade; conserves; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces à l'exception des sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tabac, allumettes (les Marchandises);

et en liaison avec :

Distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau; assurances; prêts sur gage; recouvrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles; constructions d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparations, transformation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments, outils; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télescripteur; transmission de messages, télégrammes; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; information concernant les voyages; location de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; locations de garages; transformation des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie, etc.); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement métallique; services de préservation au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents; etamage; purification et régénération de l'air; édition de livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en matières d'éducation ou de divertissement; hôtellerie, restauration; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie (les Services).

[2] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu'il a employé au Canada sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services spécifiés à l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est donc du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2011 (la Période Pertinente).

[3] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF)].

[4] Une simple allégation d'emploi de la Marque n'est pas suffisant pour établir son usage en liaison avec les Marchandises et Services en conformité avec les dispositions de l'article 4(1) et (2) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre du Propriétaire Inscrit de la Marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980) 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[5] En réponse à l'avis, le Propriétaire Inscrit a produit l'affidavit de M. Hubert Chicou, directeur général du Propriétaire Inscrit. Seul le Propriétaire Inscrit a produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[6] Tout d'abord il est important de souligner que M. Chicou mentionne au paragraphe 8 de son affidavit que le Propriétaire Inscrit consent à ce que les marchandises et services suivants soient radiés de l'enregistrement LMC436,529 :

Résines artificielles à l'état brut, engrais pour les terres (naturels ou artificiels); adhésifs destinés à l'industrie (matières collantes); couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs, imprimeurs et artistes; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; bougies, mèches; produits diététiques à usage médical, notamment: mets pré-cuisinés, mets congelés, barres alimentaires servant de substitut de repas ou de complément alimentaire, gélules, sucre de fruits, fibres diététiques, galettes et biscuits laxatifs, vitamines en tablettes, germe de blé, son de blé; aliments pour bébés; emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); couveuses pour les œufs; fourchettes et cuillers; armes blanches, rasoirs;

matériel utilisé dans les laboratoires de langues, notamment moniteurs audio et vidéo, casques audio, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son et/ou des images, films, vidéo et dessins animés; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appareils à

prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information, nommément: extincteurs; armes à feu; munitions et projectiles; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément: montres, pendules, réveils, chronomètres, boussoles; bijouterie, nommément: bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreille, anneaux, chaînes, chaînettes, médailles, broches, pinces à cheveux;

photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire;

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; tuyaux flexibles non métalliques; cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets; matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques; glaces (miroirs), cadres, peignes et éponges; brosses; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; matières textiles fibreuses brutes; fils à usage textile; tissus, couvertures de lit et de table; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis, paillasons, nattes, linoléum, tentures murales non en matière textile; jeux, nommément: jeux de société; jouets, nommément: poupées, ballons et accessoires de plage (pelle, seau, râteau) et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, scènes et cuits; gelées, confitures; œufs, lait, huiles et graisses comestibles, sauces à salade; conserves; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces à l'exception des sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tabac, allumettes;

Distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau; assurances; prêts sur gage; recouvrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles; constructions d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, platerie, plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparations, transformation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments, outils; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscripture; transmission de messages, télégrammes; distribution d'eau et électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; information

concernant les voyages; location de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; locations de garages; transformation des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie, etc.); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement métallique; services de préservation au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus;

etamage; purification et régénération de l'air;

prêts de livres; dressage d'animaux; spectacles;

production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en matières d'éducation ou de divertissement; hôtellerie, restauration; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs.

Le certificat d'enregistrement LMC 436,529 sera donc amendé en conséquence.

[7] M. Chicou allègue que la Marque a été employée au Canada au cours de la Période Pertinente en liaison avec les marchandises et services suivants : Produits d'imprimerie, nommément : magazines, livres, revues, journaux, périodiques, agendas, annuaires, guides, almanachs, plans, cartes, fiches, calendriers, cartes à jouer, imprimés (ci-après les Produits d'Imprimerie); Papeterie, nommément : crayons, stylos, taille-crayons, gomme à effacer, coupe-papier, porte-crayons, porte-plume, presse-papiers, règles à dessiner, serre-livres, sous main (ci-après Papeterie); Systèmes informatiques hardware et software susceptibles de lire, traiter et interpréter de l'information numérique (ci-après les Produits Audiovisuels); Reliure de documents, abonnements de journaux, divertissements radiophoniques ou par télévision, imprimerie (ci-après les Services Restants). Or non faut-il seulement l'alléguer mais il faut le prouver et j'examinerai donc la preuve soumise à ce sujet par M. Chicou.

[8] En premier lieu M. Chicou affirme que Bayard-Presses Canada Inc. agit comme agent de distribution depuis le 1^{er} janvier 2005 pour certains titres jeunesse et depuis le 1^{er} janvier 2006

pour d'autres titres. Il a produit une copie de l'entente de distribution liant ces parties. Il allègue que cette entente est toujours en vigueur.

[9] En guise de preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits d'Imprimerie il a produit les pièces suivante :

Pièce HC-3 : exemplaires de périodiques religieux publiés entre juillet 2009 et juin 2010;

Pièce HC-4 : exemplaires de magazines jeunesse publiés entre février et juin 2008;

Pièces HC-6 : pages couvertures de livres publiés en 2008;

Pièce HC-7 : extraits d'un calendrier et carnet de notes.

[10] M. Chicou affirme que ces Produits d'Imprimerie ont été vendus au Canada durant la Période Pertinente. Il a fourni les revenus générés au Canada par la vente des périodiques religieux ainsi que le nombre d'abonnements au Canada pour les publications jeunesse au cours de la Période Pertinente.

[11] Je tiens à souligner que la marque de commerce qui apparaît sur les exemplaires de périodiques religieux (pièces HC-3) n'est pas la Marque mais plutôt :



Le mot PRESSE est donc absent.

[12] Quant à la marque apparaissant sur les pièces HC-4, HC-6 et HC-7 elle est ci-après reproduite :



BAYARD
JEUNESSE

Ainsi le mot « JEUNESSE » a remplacé le mot « PRESSE » et est placé immédiatement en dessous du mot « BAYARD » et non à côté de ce dernier.

[13] Quant aux articles de Papeterie, M. Chicou allègue que l'achat d'un des livres produits comme pièce HC-6 comprend un ensemble de crayons. L'illustration apparaissant à la pièce HC -6 montre un ensemble de crayons qui semble fixer à la page frontispice d'un livre à colorer. La marque BAYARD JEUNESSE et dessin illustrée ci-haut apparaît sur la page couverture de ce livre. Puisque les crayons sont fixés au livre et que ce dernier porte la marque mentionnée précédemment je suis prêt à considérer que cette marque est employée en liaison avec des crayons. Toutefois je n'ai aucune preuve de l'emploi de la Marque ou de BAYARD JEUNESSE et dessin ou BAYARD et dessin en liaison avec les autres articles de Papeterie ci-haut énumérés.

[14] Quant aux Services M. Chicou affirme :

24. Pour ce qui est des Services, en plus de l'ensemble des services reliés à l'édition, l'imprimerie et la reliure, [le Propriétaire Inscrit] est co-producteur de dessins animés... diffusés au Canada au cours de la Période [Pertinente], notamment sur les ondes de la chaîne Télé-Québec. Je dépose à cet effet, sous la pièce HC-8, le bulletin des tout-petits de Télé-Québec pour le mois de mai 2008.

[15] Or la pièce HC-8 ne fait aucunement référence au Propriétaire Inscrit et encore moins à la Marque ou tout autres marques mentionnées précédemment. En conséquence je ne peux conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec les services de reliure de documents, divertissements radiophoniques ou par télévision et imprimerie. Quant aux services d'abonnements de journaux, il y a à l'intérieur de certains périodiques religieux produits sous la cote HC-3, un formulaire d'abonnement. Je considère que ce service était donc offert au Canada durant la Période Pertinente.

[16] À la lumière de toute cette preuve je dois déterminer si l'emploi des marques BAYARD et dessin et BAYARD JEUNESSE et dessin constitue un emploi de la Marque. Si la réponse est affirmative je devrai déterminer en liaison avec lesquels des Marchandises et Services ces marques ont été employées au Canada durant la Période Pertinente.

[17] Y-a-t-il lieu de conclure que l'absence du mot PRESSE dans la marque BAYARD et dessin et la présence du mot JEUNESSE au lieu de PRESSE dans la marque BAYARD JEUNESSE et dessin altère de façon significative le caractère distinctif de la Marque [voir *Registrar of trade-marks c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523]. Je ne crois pas. Les éléments distinctifs de la Marque sont le graphisme lui-même et le mot BAYARD. Or ces deux éléments se retrouvent dans les marques employées par le Propriétaire Inscrit et illustrées ci-haut. Je ne considère pas l'absence du mot PRESSE, qui est descriptif de certains Services et Marchandises, ou le remplacement de ce mot par JEUNESSE comme une déviation importante de la Marque. En effet le consommateur qui connaît la Marque ne sera pas confondu quant à l'origine des marchandises et services offerts en liaison les marques ci-haut illustrées.

[18] Il ne reste plus qu'à décider s'il y a preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises regroupées sous les termes « Produits Imprimerie », « Papeterie » et « Produits Audiovisuels ».

[19] Pour ce qui est des Produits Imprimerie je n'ai aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des agendas, annuaires, guides, almanachs, plans, cartes, fiches et cartes à jouer. En ce qui concerne la Papeterie, je n'ai aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des stylos, taille-crayons, gomme à effacer, coupe-papier, porte-crayons, porte-plume, presse-papiers, règles à dessiner, serre-livres et sous main. Il n'y a également aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des Produits audiovisuels. Finalement quant à toutes ces marchandises et les Services Restants, à l'exception d'abonnements de journaux, M. Chicou n'a fourni aucune explication pouvant justifier le non-emploi de la Marque pendant la Période Pertinente [voir article 45(3) de la Loi].

[20] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC436,529 sera donc modifié pour que l'énoncé des marchandises se lise comme suit :

Produits d'imprimerie, nommément: magazines, livres, revues, journaux, périodiques, calendriers, imprimés; papeterie, nommément : crayons.

et celui des services se lise comme suit:

Abonnements de journaux.

le tout selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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