



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

Référence : 2015 COMC 178
Date de la décision : 2015-09-30
[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

**LMC351,245 pour la marque de
commerce THE ESSENTIAL
VANCOUVER**

Enregistrement

[1] Le 7 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 LMC351,245 de la marque de commerce THE ESSENTIAL VANCOUVER (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : publications imprimées, notamment magazines.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant

immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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.

[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 7 janvier 2011 au 7 janvier 2014.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

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.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] En réponse à l'avis du Registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Deborah Trepanier, souscrit le 31 mars 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*, une publication de la Propriétaire faisant affaire sous le nom de St. Joseph Communications Media. Elle explique que la Propriétaire publie plusieurs magazines au Canada, dont la publication *ESSENTIAL VANCOUVER* du magazine *Where* (le Magazine).

[9] M^{me} Trepanier affirme que le Magazine est publié et distribué de manière ininterrompue au Canada depuis juin 1987. Tel que le décrit M^{me} Trepanier, le Magazine est une publication [TRADUCTION] « qui vise à donner des renseignements locaux quant aux boutiques, restaurants, attractions culturelles et divertissements à Vancouver et dans la province de la Colombie-

Britannique ». Elle affirme que le Magazine est publié chaque année et est distribué à certains hôtels et centres de villégiature de la région de Vancouver. Elle affirme que [TRADUCTION] « bien au-delà de » 20 000 copies du Magazine ont été publiées chaque année au cours de la période pertinente et qu'une version numérique du Magazine est également accessible aux Canadiens sur le site Web de la Propriétaire, au www.where.ca/digital-editions.

[10] Bien qu'il n'existe aucune preuve que le Magazine 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 Magazine. À cet égard, M^{me} Trepanier atteste que les revenus publicitaires et promotionnels tirés du Magazine se sont élevés en moyenne à 125 000 \$ par année au cours de la période pertinente.

[11] Pour étayer son allégation d'emploi, M^{me} Trepanier joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce B est formée de copies de la couverture du Magazine, de la cartouche de titre et de pages de publicité représentatives pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Le titre du Magazine, *ESSENTIAL VANCOUVER*, figure en gros caractères sur la couverture de chaque numéro. Je souligne également que la mention « **THE ESSENTIAL VANCOUVER** » figure en petits caractères au bas de chaque page (autre que les pages de publicité).
- La Pièce C se compose d'une copie de la [TRADUCTION] « trousse d'information » reliée à l'édition de 2014-2015 du Magazine. Une liste de 33 hôtels et centres de villégiature figure dans une des pages, que M^{me} Trepanier décrit comme étant la liste de [TRADUCTION] « certains hôtels et centres de villégiature quatre et cinq étoiles » auxquels le Magazine est distribué.
- La Pièce D se compose d'un imprimé [TRADUCTION] « représentatif » de la page Web du site Web de la Propriétaire qui donne un accès numérique au Magazine, [TRADUCTION] « consultée le 7 mars 2014 ».

Analyse

[12] À titre préliminaire, bien que la Partie requérante n'ait pas soulevé la question, la Propriétaire a soutenu que le titre du Magazine, *ESSENTIAL VANCOUVER*, constitue une variation mineure de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[13] À cet égard, j'applique les principes établis par la Cour d'appel fédérale [dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)] et je conviens avec la Propriétaire que l'élément dominant de la Marque, soit les mots *ESSENTIAL VANCOUVER* (l'essentiel de Vancouver), est préservé dans la marque de commerce figurant sur la couverture du Magazine. L'omission de l'article défini *THE* (le) est une variation mineure en l'espèce.

[14] En tout état de cause, je souligne que cette question est sans objet. Comme je l'ai déjà souligné, la Marque telle qu'elle est enregistrée figure au bas de chacune des pages de contenu du Magazine. À la lumière de l'affaire *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89, aux fins de la présente procédure, cette présentation de la Marque sur plusieurs pages du Magazine constitue une présentation de la Marque en liaison avec des magazines.

Pièces postérieures à la période pertinente

[15] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que la Pièce D, formée de l'imprimé du site Web du Magazine, doit être écartée, comme elle porte une date postérieure à la période pertinente. De même, la Partie requérante fait valoir que la Pièce C (la trousse d'information de 2014-2015) doit être écartée, parce qu'on ne sait pas clairement si elle est postérieure à la période pertinente.

[16] Cependant, en ce qui concerne la Pièce D, je souligne que M^{me} Trepanier atteste que le site Web de la Propriétaire donne accès au Magazine depuis 2012. Elle explique que la Pièce D est [TRADUCTION] « représentative » et, en réalité, la couverture présentée sur la page Web est la même que la couverture du Magazine de 2013-2014 présentée dans la Pièce B.

[17] En ce qui concerne la Pièce C, bien qu'elle puisse être postérieure à la période pertinente, j'admets que, à tout le moins, elle étaye l'allégation de M^{me} Trepanier quant à l'ampleur de la distribution du Magazine à divers hôtels et centres de villégiature au cours de la période pertinente.

Emploi dans la pratique normale du commerce

[18] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que, comme le Magazine 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, la preuve démontre que le Magazine fait la promotion d'autres entreprises et fournit des renseignements sur les lieux d'intérêt locaux. L'emploi de la Marque en l'espèce est davantage que de l'autopromotion. En outre, M^{me} Trepanier témoigne de revenus publicitaires importants tirés du Magazine.

[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, brochure 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 Magazine par la Propriétaire au cours de la période pertinente constitue des transferts des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce en vertu de l'article 4(1) de la Loi.

[24] Ainsi, et à la lumière de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[25] 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 maintenu 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.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

Miller Thomson LLP

Alec Szibbo

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante