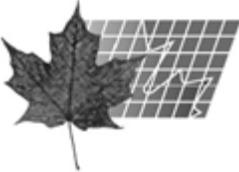


OPIC  CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 58

Date de la décision : 2017-05-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Patrick J. Hofbauer

Partie requérante

et

Winnipeg Outfitters Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC463,145 pour la marque de
commerce THE CANADIAN
HERITAGE COMPANY**

Enregistrement

[1] Le 10 juillet 2015, à la demande de Patrick J. Hofbauer (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 Winnipeg Outfitters Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC463,145 de la marque de commerce THE CANADIAN HERITAGE COMPANY (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec la vente au détail et par catalogue de matériel et de vêtements de plein air.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services spécifiés 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 10 juillet 2012 au 10 juillet 2015 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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 l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l'emploi ne sont pas exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Il n'en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou des services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir *Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de John Nelson, souscrit le 28 septembre 2015 à Winnipeg, au Manitoba, accompagné des pièces A à V.

[7] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Nelson est le président de la Propriétaire (para 1). Il explique que la Propriétaire vend au détail et par catalogue des vêtements, des vêtements d'extérieur, des articles chaussants et du matériel et des accessoires de plein air (para 2). La Propriétaire, qui est établie à Winnipeg, distribue des catalogues dans tout le Canada et possède un point de vente au détail à Winnipeg

(para 2). M. Nelson joint à son affidavit les couvertures de divers catalogues, une copie d'un catalogue complet et des annonces publiées sur la page Facebook de la Propriétaire.

[9] Le dessin reproduit sous le présent paragraphe figure sur la couverture avant des catalogues distribués pendant la Période pertinente (pièces K, M et O à U) et dans les annonces publiées sur Facebook pendant la Période pertinente (pièces J et L). Les annonces publiées sur Facebook font la promotion des ventes au moyen d'une ligne téléphonique de commande sans frais, sur le site Web *www.outfitters.ca* et au point de vente au détail. Les catalogues sont distribués dans tout le Canada et présentent du matériel et des vêtements de plein air. M. Nelson fournit une copie du catalogue de l'été 2015 qui a été publié avant la date de l'avis donné en vertu de l'article 45 et qui, atteste-t-il, présente le même contenu que chacun des catalogues mentionnés dans son affidavit (para 28, pièce V). Le catalogue de l'été 2015 présente du matériel de plein air comme des jumelles, des sacs à dos, des sacs de couchage et des haches, ainsi que des vêtements comme des vestes et des pantalons de plein air. Le catalogue inclut un formulaire de commande, des renseignements sur les commandes à l'intention des clients qui souhaitent passer des commandes par téléphone et sur Internet, et sur les frais d'expédition et de manutention au Canada pour les envois payables à la livraison et les envois prépayés.



[10] Le dessin figurant sur les catalogues et dans les annonces publiées sur Facebook inclut la mention THE CANADIAN HERITAGE COMPANY positionnée au-dessus d'un cercle qui contient la mention WINNIPEG OUTFITTERS INC et une silhouette de loup hurlant à la lune. Bien que les catalogues et les annonces présentent plusieurs marques de commerce employées simultanément en liaison avec les services, il est bien établi en droit que rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce [voir *A.W. Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst) et *Conseil canadien des ingénieurs c Ardex Inc.* (2001), 13

CPR (4th) 554 (COMC)]. En outre, je suis convaincue que la marque de commerce THE CANADIAN HERITAGE COMPANY se démarque suffisamment pour être perçue comme étant la marque de commerce qui est employée en liaison avec les services [voir *Nightingale Interloc Ltd. c Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[11] Enfin, M. Nelson atteste que le revenu net de la Propriétaire provenant des ventes par catalogue a été supérieur à 2,5 millions de dollars annuellement pour chacune des années 2012 à 2015 et s'est établi à plus de 475 000 \$ annuellement dans le cas des ventes réalisées au point de vente au détail pour chacune des années 2012 à 2015 (para 31 et 32).

ANALYSE DE LA PREUVE

[12] M. Nelson atteste clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement et il fournit une preuve représentative de la Marque figurant sur des catalogues expédiés par la poste dans tout le Canada et des annonces publiées sur la page Facebook de la Propriétaire. En outre, M. Nelson a fourni le revenu net de la Propriétaire provenant des ventes par catalogue et des ventes réalisées à son point de vente au détail pour chacune des années comprises dans la Période pertinente.

[13] Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[14] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon dispositions de l'article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Thompson Dorfman Sweatman LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Hofbauer Professional Corporation

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE