



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 70

Date de la décision : 2017-06-19

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Feltmate/Delibato/Heagle LLP

Partie requérante

et

In Publications Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC820,994 pour la marque de
commerce WHAT’S INSTORE dessin**

Enregistrement

[1] Le 27 août 2015, à la demande de Feltmate/Delibato/Heagle LLP (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 In Publications Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC820,994 de la marque de commerce WHAT’S INSTORE dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :

what's **INSTORE**

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

PRODUITS

Imprimés, nommément magazines et suppléments de magazine pour journaux.

SERVICES

(1) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers, préparation de publicité pour des tiers, publipostage et vente de marchandises et de services de tiers par la poste et par la distribution porte-à-porte.

(2) Services de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de magazines ainsi que promotion de la vente des marchandises et des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de 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 et 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.

[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 27 août 2012 au 27 août 2015.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » 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 emballages 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 l'exécution 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 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 Ltd c le Registrare 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Janice Steeles, administratrice de la Propriétaire, souscrit le 3 novembre 2015 à Richmond Hill, en Ontario. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[8] Dans son bref affidavit, Mme Steeles affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

1 QUE je suis une administratrice d'In Publications Inc. (la « Propriétaire inscrite ») et que, à ce titre, j'ai une connaissance personnelle directe de toutes les questions traitées ci-après.

2 QUE la Propriétaire inscrite a employé la marque de commerce déposée au Canada au moins une fois par mois au cours des trois années précédant immédiatement le 27 août 2015 (la date de l'Avis) en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. La preuve d'un tel emploi est incluse à l'annexe « A » jointe aux présentes.

[9] L'annexe A est constituée d'une liste des pièces jointes à l'affidavit. Celles-ci sont présentées comme suit dans l'annexe [TRADUCTION] :

- (i) Numéro de septembre 2012 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (ii) Numéro de janvier 2013 du Magazine WHAT'S INSTORE

- (iii) Numéro de juin 2013 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (iv) Numéro de février 2014 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (v) Numéro d'août 2014 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (vi) Numéro de décembre 2014 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (vii) Numéro de janvier 2015 du Magazine WHAT'S INSTORE
- (viii) Divers dépliants de poignée de porte

[10] Je souligne que Mme Steeles semble avoir apposé ses initiales au bas de la page d'annexe.

[11] Les magazines eux-mêmes incluent des articles sur divers sujets, mais ils sont principalement constitués de publicités se rapportant à une diversité d'entreprises situées dans le sud de l'Ontario. Je souligne que le bas de la couverture du numéro de [TRADUCTION] « juin 2013 » énumère plusieurs villes du sud de l'Ontario et présente la mention suivante : « Delivered to 100,000 Households Monthly » [livré à 100 000 foyers chaque mois].

[12] Les [TRADUCTION] « divers dépliants de poignée de porte » portent tous une date comprise dans la période pertinente et chacun arbore la Marque ainsi que le nom d'une ville du sud de l'Ontario au haut du dépliant. Les dépliants annoncent tous six entreprises, allant d'un restaurant thaï à un concessionnaire automobile.

Analyse

[13] À titre préliminaire, dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que l'affidavit doit être rejeté dans son ensemble, car il n'est pas conforme aux *Règles des Cours fédérales*, en particulier en ce qui concerne la désignation des pièces en bonne et due forme. La Partie requérante souligne que [TRADUCTION] « ni "l'Annexe A" ni aucun des documents qui suivent la Page de signature et qui y sont agrafés ne sont désignés comme une pièce conformément à l'Article 80(3) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 ». La Partie requérante soutient que, étant donné que la décision du registraire peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale, [TRADUCTION] « il incombe à la Propriétaire de produire son Affidavit conformément aux *Règles des Cours fédérales* ».

[14] Cependant, la Loi et son règlement d'application n'indiquent pas la forme que doit prendre l'affidavit ou la déclaration solennelle à produire dans une procédure devant le registraire. Il est bien établi que le registraire n'observe pas strictement les *Règles des Cours fédérales*, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité des pièces [voir, par exemple, *Maximilian Fur Co Inc c Maximillian for Men's Apparel Ltd* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC); *Tension 10 Inc c Tension Clothing Inc* (2004), 45 CPR (4th) 136 (COMC); et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Croxall*, 2013 COMC 1, 109 CPR (4th) 148].

[15] D'ailleurs, la Cour fédérale a insisté sur l'importance de veiller à ce que les lacunes techniques n'empêchent pas une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)].

[16] En l'espèce, Mme Steeles mentionne l'annexe A dans son affidavit, qui énumère à son tour les diverses pièces produites. Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de revoir la décision du registraire de verser l'affidavit et les pièces jointes au dossier de la présente procédure.

[17] La question qui se pose est celle de savoir si l'affidavit et les pièces jointes établissent l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et des services visés par l'enregistrement.

[18] À cet égard, l'affidavit de Mme Steeles est particulièrement bref, fournissant peu de renseignements explicatifs à propos des magazines et des dépliants produits en pièce, voire aucun.

[19] Néanmoins, bien qu'un propriétaire inscrit [TRADUCTION] « joue avec le feu » lorsqu'il laisse les pièces parler d'elles-mêmes, c'est l'affidavit dans son ensemble qui doit être considéré, et il est permis de tirer des inférences raisonnables de la preuve fournie [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. En effet, aux fins de la procédure prévue à l'article 45, il suffit au propriétaire inscrit d'établir une preuve *prima facie* de l'emploi de sa marque de commerce [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428].

[20] En l'espèce, la Partie requérante soutient que [TRADUCTION] « il n'y a aucune preuve que des imprimés quelconques ont déjà été distribués publiquement ». Cependant, dans l'affaire *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd*, 2005 CarswellNat 4408 (COMC), le registraire a affirmé ce qui suit au paragraphe 9 [TRADUCTION] :

... il serait déraisonnable de conclure qu'aucun des 25 000 camions et automobiles n'ont été aliénés au cours de la période de trois années dont il est question, étant donné que cela nécessiterait de reconnaître qu'une concession active d'automobiles et de camions aurait fonctionné pendant trois ans sans réaliser une seule vente.

[21] De la même façon, j'estime qu'il serait déraisonnable de conclure que les magazines produits en pièce n'ont jamais été distribués au Canada pendant la période pertinente. Les magazines incluent des publicités se rapportant à de nombreuses entreprises et portent tous une date comprise dans la période pertinente. Comme je l'ai souligné ci-dessus, un des magazines produits en pièce mentionne la distribution à [TRADUCTION] « 100 000 foyers »; ceci étaye une telle conclusion. S'il aurait été préférable que Mme Steeles fournisse au moins quelques détails en ce qui concerne la distribution, j'admets en l'espèce que, dans une certaine mesure, les pièces parlent d'elles-mêmes.

[22] Bien que la Partie requérante insiste sur le fait qu'il n'y a aucune preuve de [TRADUCTION] « ventes » des magazines produits en pièce, il importe de souligner que l'article 4(1) de la Loi exige simplement des « transferts », et non des « ventes » en tant que telles. Compte tenu de la nature des produits, soit des magazines qui annoncent les produits et les services de tiers, j'admets que la distribution gratuite de ces magazines constitue un « transfert ... dans la pratique normale du commerce » au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir *Now Communications Inc c Chum Ltd*, 2000 CarswellNat 3331 (COMC), au paragraphe 9 pour une conclusion semblable sur le fondement de faits semblables].

[23] Ayant conclu et admis que les magazines ont été distribués au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincu que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « imprimés, nommément magazines » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Cependant, je ne suis pas en mesure de conclure ou d'inférer que l'un quelconque des magazines a été distribué comme un [TRADUCTION] « supplément pour journaux ». En l'absence de détails

de la part de Mme Steele ou de représentations quelconques de la part de la Propriétaire, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[24] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, là encore, ayant admis que les magazines et les dépliants de poignée de porte ont été distribués au Canada pendant la période pertinente, il s'ensuit qu'une telle distribution répond aux critères d'emploi de la Marque en liaison avec les services (2) et la [TRADUCTION] « publicité des marchandises et des services de tiers » faisant partie des services (1). De toute évidence, les magazines et les dépliants servent à annoncer et à promouvoir les produits et les services de tiers. J'admets que, à tout le moins, la distribution des magazines et des dépliants eux-mêmes constitue l'annonce de tels services et la capacité de les exécuter en liaison avec la Marque, si de tels services ne sont pas directement exécutés.

[25] Cependant, en ce qui concerne le reste des services (1), [TRADUCTION] « préparation de publicité pour des tiers, publipostage et vente de marchandises et de services de tiers par la poste et par la distribution porte-à-porte », en l'absence d'autres détails ni même de représentations de la part de la Propriétaire, je ne suis pas disposé à admettre que les pièces démontrent l'exécution de ces services plus particuliers. Contrairement aux simples services de publicité et de promotion susmentionnés, il est difficile de voir en quoi les magazines ou les dépliants produits en pièce constituent la [TRADUCTION] « vente de marchandises et de services de tiers... », ni même la [TRADUCTION] « *préparation* de publicité pour des tiers ».

[26] En ce qui a trait au [TRADUCTION] « publipostage », en l'absence de toute explication quant à savoir si la distribution inférée constitue du *publipostage*, je ne suis pas disposé à aller jusqu'à inférer que c'est le cas en l'espèce.

[27] Par conséquent, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services (2) et des [TRADUCTION] « services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers » faisant partie des services (1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[28] Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[29] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les [TRADUCTION] « suppléments de magazine pour journaux » de l'état déclaratif des produits ainsi que les services suivants faisant partie des services (1)

[TRADUCTION] : « ... préparation de publicité pour des tiers, publipostage et vente de marchandises et de services de tiers par la poste et par la distribution porte-à-porte ».

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

PRODUITS

Imprimés, nommément magazines.

SERVICES

(1) Services de publicité, nommément publicité des marchandises et des services de tiers.

(2) Services de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de magazines ainsi que promotion de la vente des marchandises et des services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de magazines.

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.

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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Bruce D. Margles

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Feltmate/Delibato/Heagle LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE