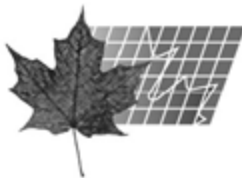


OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 111

Date de la décision : 2017-08-23

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Equine Canada

Partie requérante

et

Horseplay Niagara Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC723,474 pour la marque de
commerce HORSEPLAY**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC723,474 de la marque de commerce HORSEPLAY (la Marque), appartenant à Horseplay Niagara Inc.

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

Produits :

Tee-shirts et chapeaux.

Services :

Équitation, leçons, démonstrations, balades en calèche, concours hippiques, conférences, balades à dos de poney, balades en chariot, animation de fêtes et camps de jour.

[3] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement à l'égard des services. Toutefois, les produits seront supprimés de l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 10 novembre 2015, 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 Horseplay Niagara Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d'Equine Canada.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 10 novembre 2012 et le 10 novembre 2015 en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. 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.

[6] 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.

(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.

[7] 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 une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Kathryn Buttigieg, souscrite le 8 janvier 2016, accompagnée des pièces A à K.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni sollicité la tenue d'une audience.

LA PREUVE

[10] Mme Buttigieg est la présidente de la Propriétaire.

[11] Mme Buttigieg affirme que la Propriétaire emploie activement la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement au Canada depuis au moins aussi tôt que 2000. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

Pièce A – une facture datée du 1^{er} septembre 2015 se rapportant à des services d'équitation rendus à un client au cours du mois d'août 2015. La Marque ne figure pas sur la facture.

Pièce B – une copie de la facture téléphonique de la Propriétaire datée du 16 octobre 2015.

Pièce C – un dépliant annonçant des excursions d'équitation offertes par la Propriétaire qui, affirme Mme Buttigieg, est marqué d'un sceau démontrant qu'il a été imprimé en 2014. La Marque est clairement visible sur le dépliant, et on y voit un avis de droits d'auteur daté de 2014.

Pièce D – une copie du formulaire de renonciation du camp de jour pour enfants de la Propriétaire faisant état d’activités qui comprennent de l’équitation. La Marque ne figure pas sur le formulaire.

Pièce E – un imprimé tiré du site Web de la Propriétaire faisant état des services de fêtes d’anniversaire offerts par la Propriétaire.

Pièce F – un imprimé tiré du site Web de la Propriétaire faisant état du service de camp de jour offert par la Propriétaire, lequel comprend de l’équitation, des leçons, des conférences et des démonstrations.

Pièces G et H – des imprimés archivés du site Web de la Propriétaire tirés du site Wayback Machine montrant des pages Web telles qu’elles étaient affichées entre mai 2012 et août 2014, lesquelles font état de balades à dos de poney et de sorties scolaires éducatives, comprenant précisément des conférences, des balades en chariot et des balades à dos de poney.

Pièces I et J – des photographies d’un chapeau et d’un tee-shirt, respectivement, arborant tous deux la Marque qui, affirme Mme Buttigieg, sont actuellement offerts en vente aux consommateurs.

Pièce K – un article publié dans le *Niagara Life Magazine* le 6 mars 2013 au sujet des services de la Propriétaire, y compris les leçons, le camp d’équitation et la possibilité de louer un poney ou de faire une balade guidée en sentier.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

Services

[12] Comme je l’ai indiqué précédemment, selon 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.

[13] En l’espèce, la preuve montre clairement la Marque sur le dépliant produit comme pièce C, lequel annonce des services d’équitation. En outre, il ressort clairement des pages Web archivées que le reste des services ont également été annoncés et offerts pendant la période pertinente. Bien que je souligne que c’est la mention « HorsePlay Niagara » qui figure sur les

pages Web annonçant ces services, j'admets qu'il s'agit d'un emploi de la Marque en soi puisque, à mon avis, le public, sous le coup de la première impression, percevrait le mot Niagara comme étant simplement descriptif du lieu d'origine des services de la Propriétaire, à savoir la région de Niagara.

[14] En effet, l'emploi d'une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque visée par l'enregistrement si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différentes, ou si les autres éléments seraient perçus comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[15] Par conséquent, l'enregistrement de la Marque sera maintenu à l'égard des services.

Produits

[16] En ce qui concerne les produits, Mme Buttigieg fournit des photographies de chapeaux et de tee-shirts arborant la Marque (pièces I et J) qui, affirme-t-elle, sont actuellement offerts en vente aux consommateurs. Malheureusement, toutefois, il n'y a aucune preuve que ces articles ont été vendus à des consommateurs au Canada pendant la période pertinente.

[17] Par conséquent, la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits au sens de l'article 4(1) de la Loi pendant la période pertinente. Qui plus est, il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient un tel défaut d'emploi.

[18] Par conséquent, les produits seront supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[19] Compte tenu de ce qui précède, 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 à l'égard des services et les produits visés par l'enregistrement seront supprimés de l'enregistrement, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Lancaster Brooks & Welch

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Rideout & Maybee

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE