



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

Référence : 2020 COMC 1

Date de la décision : 2020- 01- 08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Billboard IP Holdings, LLC

Partie requérante

et

7320094 Canada Inc.

Propriétaire inscrite

LMC868910 pour BEDROOM

Enregistrement

BILLBOARDS

INTRODUCTION

[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l’enregistrement n° LMC868910 pour la marque de commerce BEDROOM BILLBOARDS (la Marque), détenue par 7320094 Canada Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Cintres; Vêtements, notamment chemises, tee-shirts, vestes, manteaux, gilets, chemisiers, jerseys, shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, vêtements de détente, chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; chapeaux et casquettes (les Produits); et

Placement de publicités pour des tiers sur des cintres; Services d'agence de publicité; Publicité des entreprises, des marchandises et des services de tiers; Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers (les Services).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 3 février 2017, à la demande de Billboard IP Holdings, LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis (l'Avis) prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à la Propriétaire.

[5] Conformément à l'Avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant l'emploi de la Marque au Canada, à un moment donné entre le 3 février 2014 et le 3 février 2017 (la Période pertinente), en liaison avec les Produits et les Services. 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] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits et des services est énoncée 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.

[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 des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou 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, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [voir *Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] La Propriétaire a déposé, à titre de preuve, l'affidavit de Jeremy Fine établi sous serment le 1^{er} août 2017 auquel était jointe la pièce A.

[9] Seule la Partie requérante a déposé des observations écrites et a assisté à l'audience.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] M. Fine est le président et fondateur de la Propriétaire. Il déclare que la Propriétaire exerce également des activités sous le nom commercial Eco-Green Media. Il occupe ce poste depuis 2010. Il décrit la Propriétaire comme une entreprise de médias qui offre aux entreprises, aux professionnels et aux entrepreneurs la capacité d'établir un lien direct avec leur groupe cible par l'intermédiaire de divers programmes.

[11] M. Fine indique qu'un programme publicitaire offert par la Propriétaire est [Traduction] « un programme de publicités à panneau d'affichage sur les cintres » par lequel le client de la Propriétaire indiquerait l'emplacement géographique où les cintres affichant la publicité doivent être distribués par l'entremise de divers nettoyeurs à sec dans la zone ciblée, de sorte que lorsqu'un consommateur ramasse ses vêtements nettoyés à sec, ceux-ci sont placés sur le cintre de la Propriétaire affichant la publicité. Le consommateur apporterait ensuite les vêtements chez lui, et la publicité et l'annonce serait présente dans les placards du consommateur.

[12] M. Fine explique que ce programme est offert aux annonceurs potentiels en liaison avec la Marque. Il a été mis en évidence pour la première fois sur les cintres offerts par la Propriétaire vers 2010 et faisait partie de la promotion et de l'annonce du programme de publicités sur les cintres de la Propriétaire depuis ce temps, y compris pendant la Période pertinente.

[13] Pour illustrer cet emploi, M. Fine a joint, comme pièce A à son affidavit, des photographies présentant un cintre affichant la Marque qui a été distribué à des annonceurs potentiels et à des nettoyeurs à sec pendant la Période pertinente.

[14] M. Fine ensuite énumère les entreprises et les dates approximatives (toutes pendant la Période pertinente) où des cintres affichant la Marque ont été distribués à des annonceurs potentiels et à des nettoyeurs à sec pour annoncer et promouvoir les services de la Propriétaire.

[15] M. Fine conclut son affidavit en affirmant que le programme de publicités sur les cintres de la Propriétaire a été vendu à des clients pendant la Période pertinente à Montréal et à Toronto.

ARGUMENTS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

[16] La Partie requérante soulève quatre questions principales :

- À l'exception des cintres, l'affidavit ne fait référence à aucun des Produits;
- Il n'y a aucune preuve de transfert de biens provenant de la Propriétaire pour les cintres;
- En énumérant trois services différents, il aurait fallu produire une preuve d'emploi de chacun de ces services, ce qui n'est pas le cas;
- Au mieux, la preuve démontre la distribution d'échantillons à des annonceurs potentiels et à des nettoyeurs à sec, mais elle n'indique nulle part que la Propriétaire était prête à rendre les Services ou disposait des installations permettant de le faire;

[17] En outre, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec les Produits et les Services.

EXAMEN DES ARGUMENTS DE LA PARTIE REQUÉRANTE

Les Produits

[18] Je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, sauf peut-être avec des cintres, pendant la Période pertinente. M. Fine ne mentionne les Produits nulle part dans son affidavit, outre les cintres. De plus, M. Fine ne soulève aucune circonstance spéciale pouvant justifier le non-emploi de la Marque au sens de l'article 45(3) de la Loi.

[19] M. Fine mentionne effectivement des cintres dans l'ensemble de son affidavit. Cependant, il n'y a aucune allégation selon laquelle des cintres ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec la Marque. Rien n'indique qu'il y a eu un transfert de propriété de cintres en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente.

[20] Selon mon examen de l'affidavit de M. Fine, il n'y a aucune preuve de ventes, dans la pratique normale du commerce, d'un des produits enregistrés, y compris les cintres. M. Fine ne précise pas sans équivoque que les ventes de ces produits ont effectivement été effectuées dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente. Notamment, aucun chiffre d'affaires n'est fourni. Plutôt, M. Fine allègue que les cintres affichant la Marque ont été distribués à des annonceurs potentiels et à des nettoyeurs à sec pour promouvoir le programme de publicités de la Propriétaire et ne faisaient pas eux-mêmes l'objet d'un commerce.

[21] Il a été statué que la distribution gratuite d'un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 12, 103 CPR (4th) 128; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit a été fourni, non pas simplement comme moyen de promouvoir d'autres produits ou services, mais en tant qu'objet de commerce en soi, et que la distribution a mené à une certaine forme de paiement ou d'échange pour ces produits [voir *Canada Goose Inc c James*, 2016 COMC 145 et *Oyen Wiggs Green c Flora Manufacturing and Distributing Ltd*, 2014 COMC 105].

[22] En conséquence, l'enregistrement est modifié afin, à tout le moins, de supprimer tous les Produits.

Les Services

[23] La Partie requérante fait valoir qu'il y a trois services distincts décrits dans la demande, à savoir le placement de publicités pour des tiers sur des cintres; les services d'agence de publicité; et la publicité des entreprises, des marchandises et des services de tiers. En conséquence, afin de maintenir l'enregistrement pour tous les Services, la Propriétaire devait démontrer l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec chacun d'eux.

[24] Tel qu'il a été mentionné précédemment, M. Fine décrit la stratégie commerciale de la Propriétaire pour un programme de publicités à panneau d'affichage sur les cintres [paras 4, 5 et 6 de son affidavit]. Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Fine affirme que la Propriétaire a

employé la Marque. En soi, cette déclaration constitue une simple affirmation d'emploi qui doit être étayée par des faits ou des preuves documentaires supplémentaires qui conduiraient finalement à une conclusion d'emploi de la Marque au sens de l'article 4(2) de la Loi [voir *Plough, supra*].

[25] Au paragraphe 8 de son affidavit, M. Fine affirme que ce programme de publicités à tableau d'affichage sur les cintres est actif depuis 2010 et l'a été pendant la Période pertinente. Il explique que la Marque a été affichée sur les cintres offerts par la Propriétaire dans le contexte de ce programme de publicités et il joint comme pièce A des photographies d'un cintre sur lequel apparaît la Marque et la description du programme de publicités de la Propriétaire, mais non la promotion ou la publicité des produits ou des services d'un tiers.

[26] M. Fine fournit une liste des entreprises auxquelles les cintres affichant la Marque ont été distribués pendant la Période pertinente [para 10 de son affidavit].

[27] Enfin, au paragraphe 11 de son affidavit, M. Fine affirme que ce programme de publicités à tableau d'affichage a été vendu à des clients de Montréal et de Toronto au fil des années, y compris pendant la Période pertinente. Toutefois, il n'y a ni chiffre d'affaires ni nom de clients mentionnés dans ce paragraphe. De plus, la preuve ne contient aucun exemple de cintres faisant la promotion des produits ou services de tiers.

[28] Quant aux allégations contenues au paragraphe 8 de l'affidavit de M. Fine, elles font référence à la promotion des propres services de publicité de la Propriétaire. Elles ne constituent pas une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec le placement de publicités pour des tiers sur des cintres ou en liaison avec la publicité des entreprises, des marchandises et des services de tiers au sens de l'article 4(2) de la Loi.

[29] Cependant, je considère que les allégations de M. Fine aux paragraphes 4 à 8 inclusivement de son affidavit, conjointement avec la pièce A, constituent effectivement une preuve de la promotion des services de la Propriétaire consistant à placer des publicités pour des tiers.

[30] Dans *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* 1976 CarswellNat 607 (COMC), le registraire a déterminé que, pour conclure qu'il y a eu emploi d'une marque de commerce en

liaison avec des services, en l'absence de l'exécution véritable des services, la preuve doit démontrer non seulement que les services ont été annoncés, mais aussi que le propriétaire était disposé et apte à exécuter les services au Canada pendant la Période pertinente.

[31] En l'espèce, je suis d'avis que la preuve décrite ci-dessus établit effectivement que la Propriétaire a annoncé ses services de placement de publicités pour des tiers pendant la Période pertinente et que la Propriétaire était en outre disposée et apte à fournir ces services au Canada pendant la Période pertinente. À cet égard, M. Fine affirme que de tels services ont été rendus à Montréal et à Toronto pendant la Période pertinente. La Partie requérante fait remarquer que M. Fine ne fait pas référence à la Marque lorsqu'il fait cette déclaration [para 11]. Cependant, bien que l'on ne sache pas clairement si la Marque était affichée lorsque de tels services ont été rendus, j'accepte à tout le moins cette déclaration comme démontrant que la Propriétaire était disposée et apte à fournir de tels services au Canada pendant la Période pertinente. Ainsi, en combinaison avec la preuve de publicité de tels services en liaison avec la Marque, cela suffit à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec « Placement de publicités pour des tiers sur des cintres » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[32] Quant aux autres Services, il n'y a aucune allégation d'emploi de la Marque en liaison avec eux pendant la Période pertinente. De plus, il n'y a aucune preuve de publicité ou d'exécution de tels services outre le « Placement de publicités pour des tiers sur des cintres », maintenu ci-dessus. Puisqu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces Services plus généraux, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[33] 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 modifié et libellé comme suit : « Placement de publicités pour des tiers sur des cintres », 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

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

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

DATE D'AUDIENCE 2019-12-04

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

M. Barry Gamache

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Stikeman Elliott LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Robic, LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE