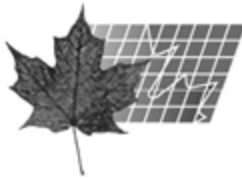


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 39

Date de la décision : 2020-04-08

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

John H. Simpson (Shift Law)

Partie requérante

et

Imperial Tobacco Produits Limited

Propriétaire inscrite

LMC427,462 pour CANADIAN GOLD

Enregistrement

[1] À la demande de John H. Simpson (Shift Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T- 13 (la Loi) le 16 février 2018 à Imperial Tobacco Product Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement portant le n° LMC427,462 pour la marque de commerce CANADIAN GOLD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Tabac à fumer, cigarettes et papiers à cigarettes ».

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir la preuve démontrant qu'elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 16 février 2015 et le 16 février 2018, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » à l'égard des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi 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.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Slough (Canada) Ltd c Aérosols Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) [*John Labatt*]].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Nada Aoude, souscrit le 14 mai 2018 à Montréal (Québec).

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, Mme Aoude se présente comme gestionnaire chez Imperial Tobacco Canada Limited (ITCan) [para 1].

[9] Mme Aoude explique que la Propriétaire est une filiale appartenant en propriété exclusive à ITCan et qu'un contrat de licence existe et existait au cours de la période pertinente de sorte que la Propriétaire avait un contrôle direct sur la qualité et les caractéristiques des produits vendus en liaison avec la Marque par ITCan au cours de la période pertinente [para 2].

[10] Mme Aoude indique qu'au cours de la période pertinente, ITCan vendait des cigarettes de marque CANADIAN GOLD au Canada par l'entremise de détaillants de cigarettes tels que des épiceries, des dépanneurs, des bars et des stations d'essence, ainsi que par l'entremise du distributeur d'ITCan, Imperial Tobacco Company Limited [para 4]. Comme nous en discuterons plus loin, Mme Aoude affirme que [TRADUCTION] « les cigarettes sont elles-mêmes constituées de tabac à fumer et de papier à cigarette » [para 3].

[11] La pièce A jointe à l'affidavit contient six photographies de l'emballage de « cigarettes king size », dont Mme Aoude atteste qu'il est représentatif des « 1 700 paquets de cigarettes CANADIAN GOLD » vendus au Canada en 2017, pendant la période pertinente. En effet, la Marque figure dans des polices stylisées sur les côtés avant, arrière, haut et bas de l'emballage indiqué.

[12] En outre, la pièce B jointe à l'affidavit contient cinq exemples de factures indiquant les ventes de produits « Canadian Gold » aux détaillants canadiens au cours de la période pertinente. Mme Aoude confirme que les produits facturés étaient des cigarettes dans des emballages portant la Marque, comme l'indique la pièce A [para 6].

ANALYSE

[13] Dans ses observations écrites, entre autres, la Propriétaire soutient que les ventes attestées des cigarettes CANADIAN GOLD suffisent à établir l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits enregistrés, y compris le [TRADUCTION] « tabac à fumer » et les [TRADUCTION] « papiers à cigarettes ».

[14] À cet égard, la Propriétaire soutient que [TRADUCTION] « le tabac à fumer et le papier à cigarette sont des composantes des cigarettes CANADIAN GOLD, qui sont vendues ensemble dans le même emballage ». À l'appui, elle cite *Ogilvy Renault LLP/SENCRL c Mephisto Inc*, 2012 COMC 58, qui concernait à la fois la vente de « chaussures » et de « semelles » vendues ensemble [*Mephisto*, para 9].

[15] Cependant, à mon avis, tout au mieux, *Mephisto* portait sur ses faits particuliers. Premièrement, il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée au cas par cas [voir *Express File Inc. c HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59]. Deuxièmement, bien que le registraire dans *Mephisto* ait indiqué que les semelles faisaient partie de « composantes » des chaussures vendues, il s'agissait de déterminer si un consommateur associerait la marque de commerce en question figurant sur les semelles à la fois aux semelles et aux chaussures. Notamment, les semelles en cause étaient amovibles [para 8]. À ce titre, cette décision peut être comprise comme une question de savoir si une marque de commerce peut être associée à deux produits vendus ensemble, plutôt que de savoir si l'emploi d'une marque de commerce avec un produit peut aussi appuyer l'emploi en liaison avec les parties composantes de ce produit.

[16] En l'espèce, l'emballage du produit dans la pièce jointe désigne clairement les produits en tant que « cigarettes »; il ne fait aucun doute que la Propriétaire (par l'entremise de son titulaire de licence) n'a vendu que des « cigarettes » en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Dans la mesure où la Propriétaire a vendu les composantes [TRADUCTION] « tabac à fumer » et [TRADUCTION] « papier à cigarette », les éléments de preuve démontrent que ce n'était que grâce à la vente de ces « cigarettes ». En règle générale, l'emploi attesté à l'égard d'un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; la Propriétaire, ayant distingué des produits particuliers dans l'enregistrement, était tenue de produire des éléments de preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [selon *John Labatt*, précitée]. Pour que la Propriétaire conserve son enregistrement des produits [TRADUCTION] « tabac à fumer » et [TRADUCTION] « papiers à cigarettes », elle devait démontrer le transfert et la vente de ces produits autrement que par le renvoi aux « cigarettes ».

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a uniquement établi l'emploi de la Marque en liaison avec les « cigarettes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[18] Comme je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[19] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits « tabac à fumer [...] et papiers à cigarettes ». L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : « Cigarettes ».

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El-Tawil



**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 n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

John H. Simpson (Shift Law Professional Corporation)

Pour la Partie requérante