



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 090

Date de la décision : 2022-04-28

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

CNS Law Corporation

Partie requérante

et

JTI-Macdonald TM Corp.

Propriétaire actuelle

LMC260,119 pour STUDIO

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] À la demande de CNS Law Corporation (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 23 avril 2019, à JTI-Macdonald TM Corp. (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de l'enregistrement n° LMC260,119 pour la marque de commerce STUDIO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec le produit décrit comme :
« Cigarettes ».

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard du produit spécifié dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle 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 démontrer l'emploi de la Marque est entre le 23 avril 2016 et le 23 avril 2019.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit une déclaration solennelle de Luc Phaneuf, datée du 26 septembre 2019, accompagnée des pièces LP-1 à LP-3.

[6] Aucune partie n'a soumis de représentations écrites et seule la Propriétaire était représentée lors de l'audience.

[7] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PREUVE

[8] M. Phaneuf est le président de la Propriétaire depuis février 2015. Il est également le directeur général des services manufacturiers de JTI-Macdonald Corp. [la licenciée], la licenciée de la Propriétaire, depuis novembre 2012.

[9] M. Phaneuf déclare qu'une « licence d'emploi de la marque STUDIO a été octroyée pour le Canada à la licenciée JTI par la propriétaire [...] depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1999 ». Il confirme par ailleurs que la Propriétaire : « contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité » des cigarettes fabriquées, distribuées et vendues au Canada.

[10] M. Phaneuf déclare que la Marque était apposée sur les emballages de cigarettes ainsi que sur les cartouches de cigarettes vendues pendant la période pertinente. Comme pièce LP-2, la Propriétaire joint des photographies des emballages de cigarettes arborant la Marque. Il atteste que ces photographies sont représentatives des emballages vendus pendant la période pertinente.

[11] M. Phaneuf explique que les cigarettes sont vendues par la licenciée à différents détaillants au Canada, tels que Loblaws Inc., Distributions CMD Inc. et Coremark International Inc., qui revendent eux-mêmes à leurs propres clients. Comme pièce LP-3, la Propriétaire joint plusieurs factures émises par la licenciée à divers détaillants canadiens. M. Phaneuf précise que les cigarettes vendues dans les emballages photographiés en pièce LP-2, sont identifiées sur les factures par « la mention STUDIO suivie des lettres SMTH pour référer à *SMOOTH*, FF pour référer à *Full Flavour* ».

[12] De plus, M. Phaneuf confirme qu'en 2017 et 2018, plus de 25 000 000 de paquets de cigarettes ont été vendus par la licenciée au Canada et que ces cigarettes étaient dans des emballages arborant la Marque, conformément aux photographies de la pièce LP-2.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[13] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est relativement peu exigeant [*Performance Apparel Corp. c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)].

[14] Vu les déclarations de M. Phaneuf concernant le contrôle de la Propriétaire sur l'emploi sous licence par la licenciée, je suis convaincue que tout emploi de la Marque par cette dernière profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi.

[15] De plus, étant donné que les photographies de la pièce LP-2 démontrent que la Marque apparaît sur les emballages de cigarettes, que M. Phaneuf précise que ces emballages sont représentatifs des emballages vendus pendant la période pertinente et que les factures démontrent le transfert de cigarettes dans ces emballages au Canada, je conclus que la Propriétaire a

démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les cigarettes au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[16] 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 les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

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

DATE DE L'AUDIENCE 14 février 2022

COMPARUTION

Barry Gamache

Pour la Propriétaire actuelle

Aucune

Pour la Partie requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

ROBIC

Pour la Propriétaire actuelle

CNS Law Corporation

Pour la Partie requérante