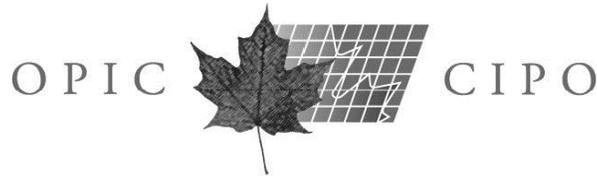


TRADUCTION



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

Référence : 2013 COMC 20
Date de la décision : 07-02-2013

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
engagée à la demande de Coastal Trademark
Services visant l’enregistrement n° TMA599 670
du dessin-marque BOAT au nom de Victoria
Harbour Ferry Co. Ltd.**

[1] Le 18 janvier 2011, à la demande de Coastal Trademark Services (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*) à Victoria Harbour Ferry Co. Ltd. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA599 670 du dessin-marque (la Marque) reproduit ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : « *transport de passagers par bateau; exploitation de services de voyages forfaitaires, nommément organisation et conduite de circuits; fourniture de services de renseignements touristiques* » (les Services).

[3] L'article 45 de la *Loi* exige que la propriétaire inscrite d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce 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 où la marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » qui s'applique en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(2) de la *Loi* et ainsi libellée :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 a pour objet d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive permettant de débarrasser le registre des enregistrements périmés. Il est de droit constant également qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve pour répondre correctement à un avis donné en vertu de l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade-marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le fardeau qui incombe à l'inscrivant aux termes de l'article 45 est léger. En effet, il suffit à l'inscrivant de produire une preuve *prima facie* d'emploi [*Cinnabon, Inc c. Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. Les faits présentés n'en doivent pas moins être suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services décrits dans l'enregistrement au cours de la Période pertinente.

[6] En réponse à l'avis transmis par le registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Barry D. Hobbis, souscrit le 4 avril 2011. Les parties ont toutes deux présenté des observations écrites et participé à une audience.

[7] À titre préliminaire, je souligne que l'Inscrivante a demandé, le 17 octobre 2011, l'autorisation de produire une preuve supplémentaire, soit un deuxième affidavit de Barry D. Hobbis. Dans une lettre en date du 9 novembre 2011, le registraire a informé l'Inscrivante qu'il n'existait dans la *Loi* et dans le *Règlement sur les marques de commerce* aucune disposition permettant d'accorder l'autorisation de produire une preuve supplémentaire dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, que le délai alloué pour le dépôt de la preuve était expiré et que la Partie requérante avait déjà produit des observations écrites. L'Inscrivante a donc été informée que, pour ces raisons, sa preuve supplémentaire ne pouvait être versée au dossier. Conséquemment, je n'ai pas tenu compte des parties de l'argumentation de l'Inscrivante qui renvoient à cette preuve supplémentaire.

[8] Je souligne, en outre, que la Partie requérante et l'Inscrivante ont toutes deux fait allusion, dans leurs observations écrites, à des faits qui ne font pas partie de la preuve au dossier. Je n'ai donc tenu aucun compte des arguments des parties se rapportant à ces faits [*Ridout & Maybee LLP c. Encore Marketing International, Inc* (2009), 72 C.P.R. (4th) 204 (C.O.M.C.)].

[9] Dans son premier affidavit, soit celui versé au dossier, M. Hobbis se présente comme le vice-président des opérations de l'Inscrivante et précise qu'il occupe ce poste depuis avril 2004.

[10] M. Hobbis explique que l'Inscrivante exploite une entreprise de traversiers depuis plus de 20 ans et qu'elle assure le transport de passagers par bateau, organise des circuits touristiques et fournit des renseignements touristiques. Il précise que l'Inscrivante détient et exploite une flotte de 14 bateaux, qu'elle compte aujourd'hui parmi les principaux attraits touristiques de sa région, et qu'elle a transporté plus de 2,5 millions de passagers au cours des dix années qui ont précédé la souscription de son affidavit.

[11] Relativement à la Marque, M. Hobbis affirme que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente. Il soutient que la Marque est une caractéristique distinctive de l’entreprise de l’Inscrivante et qu’elle figure sur ses plans d’exploitation annuels, ses brochures (qui contiennent des cartes des parcours possibles), ses horaires, ses billets, ses bons d’échange, ainsi que sur ses affiches et panneaux de signalisation. Pour étayer ses dires, il a fourni les pièces A à F.

[12] La pièce A est une copie de la première page du plan d’exploitation de 2008 de l’Inscrivante. M. Hobbis explique que l’Inscrivante est tenue de présenter un plan d’exploitation aux villes de Victoria et de Nanaimo. S’il est vrai que la Marque figure sur ce document, il est vrai également, comme le fait valoir la Partie requérante, que ce document n’établit pas que la Marque est employée dans l’exécution ou l’annonce des Services. Le plan d’exploitation n’est pas une publicité annonçant les Services, et l’Inscrivante n’a pas expliqué en quoi ce document pourrait constituer un emploi de la Marque dans l’exécution des Services. J’estime que cette situation est similaire à celle qui prévalait dans *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Guardian Capital Group Ltd* (2007), 65 C.P.R. (4th) 105 (C.O.M.C.), une affaire dans laquelle il a été déterminé que les notices annuelles, arborant la marque de commerce en cause, déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières n’établissaient pas l’emploi ou l’affichage de la marque de commerce dans l’exécution ou l’annonce des services décrits dans l’enregistrement.

[13] À l’audience, l’Inscrivante a fait valoir que cette pièce n’avait pas pour but d’établir l’emploi de la Marque dans l’exécution ou l’annonce des Services, mais de corroborer le fait que les Services ont été fournis au cours de la Période pertinente. Je le lui accorde, dans une certaine mesure. Je précise, à cet égard, que la première page du plan d’exploitation joint comme pièce A est en grande partie expurgée, de telle sorte qu’il ne reste plus sur la page que l’en-tête, qui comprend la Marque, le nom de l’Inscrivante ainsi qu’un passage indiquant qu’il s’agit du plan d’exploitation de 2008 présenté aux villes de Victoria et de Nanaimo et un autre laissant entendre que l’Inscrivante exploite une entreprise de traversiers. Ainsi, pour autant que les Services sont concernés, j’estime

raisonnable d'admettre que ce document corrobore le fait que l'Inscrivante a fourni les services décrits comme « *transport de passagers par bateau* », à un moment ou à un autre au cours de la Période pertinente. Ce document ne fait, par contre, aucune mention des autres services décrits dans l'enregistrement et ne peut, par conséquent, servir à corroborer les déclarations de l'Inscrivante concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les autres services décrits dans l'enregistrement.

[14] Les autres pièces, qui semblent se rapporter à l'ensemble des Services et sur lesquelles la Marque figure bien en vue, sont formées des éléments suivants :

Pièce B – une brochure imprimée et distribuée par l'Inscrivante indiquant sur une carte les différents parcours effectués par les traversiers de l'Inscrivante, ainsi que l'emplacement d'autres attraits touristiques.

Pièce C – un document imprimé et distribué par l'Inscrivante exposant les services de traversier offerts par l'Inscrivante, les parcours des traversiers, et les coûts liés à chaque parcours et à chaque circuit touristique.

Pièce D – une copie des billets imprimés donnant accès aux services de traversier et de circuit touristique de l'Inscrivante.

Pièce E – une copie des bons d'échange imprimés donnant accès aux services de traversier et de circuit touristique de l'Inscrivante.

Pièce F – des images de panneaux de signalisation qui, selon M. Hobbis, sont placés à proximité des installations de traversier et de circuit touristique de l'Inscrivante.

[15] La Partie requérante fait valoir que ces pièces ne sont pas datées et que, par conséquent, un doute demeure à savoir si la Marque a bel et bien été employée pendant la Période pertinente. La Partie requérante soutient que cette ambiguïté devrait être interprétée à l'encontre de la propriétaire inscrite. À cet égard, elle cite *Mendelsohn Rosentzweig Shacter c. Parmalat Dairy & Bakery Inc.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 443 (C.O.M.C.) et *Blake, Cassels & Graydon LLP c. Canadian Western Bank* (2011), 98

C.P.R. (4th) 127 (C.O.M.C.), deux affaires dans lesquelles des éléments de preuve non datés ont été traités d'une manière défavorable à l'inscrivante.

[16] Je souligne toutefois que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres. Dans *Mendelsohn*, précitée, l'agent d'audience a déterminé, à la suite d'une interprétation raisonnable de la preuve dans son ensemble, y compris les déclarations du déposant ou l'absence de telles déclarations, qu'aucune inférence ne pouvait être tirée quant à la date précise pouvant être associée aux éléments de preuve contestés. De même, dans *Canadian Western Bank*, précitée, le déposant n'a fourni aucun élément de preuve qui aurait permis d'établir la date d'emploi d'une publicité présentée à titre d'exemple ou d'associer par inférence une date d'emploi à cette publicité.

[17] En l'espèce, cependant, M. Hobbis caractérise les pièces qu'il a jointes à son affidavit en affirmant au paragraphe qui suit immédiatement la description des pièces que [TRADUCTION] « la marque de commerce, telle qu'elle figure dans l'enregistrement, a donc été employée en liaison avec les services décrits dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce, au cours de la période de trois ans qui a précédé la date d'introduction de la procédure de radiation en vertu de l'article 45 [...] ». J'estime raisonnable d'inférer du mot « donc » qui figure dans l'affirmation de M. Hobbis concernant les pièces jointes à son affidavit que ces pièces contiennent des éléments de preuve représentatifs des documents ou des éléments qui ont été employés au cours de la Période pertinente.

[18] En outre, à la suite de sa déclaration solennelle initiale concernant l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente, M. Hobbis utilise dans son affidavit l'expression « plus particulièrement » lorsqu'il décrit les exemples d'emploi de la Marque fournis en pièces jointes. J'estime que cette expression tend également à démontrer que la preuve produite concerne la Période pertinente.

[19] En conclusion, j'estime, après examen de la preuve dans son ensemble, et considérant l'objet et la portée de l'article 45, que l'Inscrivante a démontré avoir employée la Marque en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente, conformément au paragraphe 4(2) et à l'article 45 de la *Loi*.

Décision

[20] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu conformément aux 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
Judith Lemire