

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GENERATIONS
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC514905

Le 13 mars 2003, sur demande de 9070-2424 Québec Inc., le registraire a envoyé l'avis prescrit par l'article 45 à Medipac International Inc., le propriétaire inscrit du susdit enregistrement.

La marque de commerce GENERATIONS est déposée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises:

(1) Journaux, périodiques, magazines et livres, bulletins d'information, bulletins ; audio, vidéo, disques compacts, disques informatiques contenant des documents et des renseignements publicitaires concernant les susdits services ; cassettes vidéo et audio préenregistrées, rubans audio et vidéo préenregistrés, disques compacts contenant des documents et des renseignements publicitaires concernant les susdits services, programmes d'exploitation d'ordinateur.

Services:

(1) Services de publicité, de marketing, d'information, de formation et de divertissement, c'est-à-dire émissions radiodiffusées, émissions télédiffusées et imprimés visant les adultes, souscriptions à des programmes radiophoniques et souscriptions à des programmes de télévision, exploitation d'un club visant à satisfaire les besoins des adultes, c'est-à-dire la fourniture de rabais et d'autres programmes d'avantages aux membres, assistance aux adultes pour obtenir des taux, des rabais et des services spéciaux des commerçants en général.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit d'une marque de

commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est un moment quelconque entre le 29 août 2000 et le 29 août 2003. L'article 4 de la Loi définit l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivant a déposé la déclaration solennelle de John Ross Quigley, du 30 septembre 2003. Seule la partie requérante a déposé une plaidoirie écrite. Dans ses plaidoiries écrites, la partie requérante a fait état de certains rapports du gouvernement dont elle a joint copie à ses prétentions. Étant donné que la procédure prévue à l'article 45 doit être sommaire, la partie requérante n'a pas la possibilité de déposer des éléments de preuve. En conséquence, je n'ai pas tenu compte de ces pièces ni des prétentions de la partie requérante qui s'y appuient.

Il n'y a pas eu d'audience.

Dans sa déclaration, M. Quigley, qui est le président-directeur général et président de l'inscrivant, reconnaît que la marque de commerce GENERATIONS n'a pas été employée depuis le mois de février 1997. Il n'a fourni aucune preuve pour étayer l'emploi qu'il prétend avoir eu lieu en 1997 et fait simplement mention du fait que l'inscrivant a envoyé « un affidavit » en 1999 [TRADUCTION] « donnant lieu à la confirmation de l'enregistrement le 20 août 1999 ». Étant donné que l'enregistrement a été délivré sur la foi d'une déclaration d'emploi déposée le 13 juillet 1999, je présume que l'« affidavit » visé par M. Quigley est cette déclaration d'emploi.

M. Quigley a énuméré diverses raisons pour le défaut d'emploi de la marque de commerce au cours des ans :

[TRADUCTION]

- « Parallèlement au ralentissement de l'activité économique, les Canadiens ont commencé à retarder la mise en œuvre de leurs plans de retraite et de voyage [...] [ce qui] a eu un effet direct sur [...] les stratégies commerciales et le projet de lancement d'une seconde vague de la campagne de marketing de « Generations ».
- « Au cours de ce retard, Medipac a subi des revers sévères en raison des départs ou du décès de plusieurs individus qui exerçaient une fonction indispensable dans l'équipe de Medipac. »

M. Quigley a également énuméré certains faits qu'il considère comme des indices de l'emploi imminent de la marque de commerce « Generations » :

[TRADUCTION]

- « Récemment, nous nous sommes réorganisés et nous avons commencé la planification stratégique d'une nouvelle version de « Generations ». Effectivement, le 10 mars 2003 nous avons accédé à la base de données sur les marques de commerce pour confirmer la validité de l'enregistrement de « Generations » sous le nom de Medipac et pour consulter les marchandises et les services dont l'emploi est énuméré, ce qui démontre notre sincère intention d'en reprendre l'emploi dans un bref délai. »

- « En outre, nous avons fait des plans pour étendre les activités de notre salon commercial dans tout le Canada et dans tous les États-Unis sur un thème de « Generations ». Nous avons actuellement sur AM740 un spot publicitaire radio que nous avons l'intention de transformer en notre programme « Generations ». En outre, nous publions un magazine trimestriel intitulé CSA News - gratuit pour les membres de l'Association canadienne des « Snowbirds » - dans lequel nous recherchons des idées concernant une section à l'égard de « Generations » ... »

Dans ses plaidoiries écrites, la partie requérante a fait les remarques suivantes :

- le dernier emploi invoqué par l'inscrivant a eu lieu presque six ans avant l'envoi prévu à l'article 45 ;
- une simple allégation d'emploi n'est pas la preuve d'un tel emploi et la partie requérante énumère diverses raisons pour lesquelles la preuve de l'inscrivant ne démontre pas l'emploi à partir de 1997 ;
- que les faits qui se sont produits en 1999, c'est-à-dire le ralentissement de l'activité économique et les démissions de membres indispensables du personnel, constituent ou non des justifications valables du non-emploi, la partie requérante prétend que ces faits ne peuvent en aucune manière justifier quatre années de non-emploi ;
- le président-directeur général de l'inscrivant ne présente aucune raison pour étayer le non-emploi entre 1997 et les événements qu'il prétend justifier le non-emploi après 1999 ;

- la carence de l'inscrivant à remplacer le personnel, ainsi que sa décision de retarder le lancement de sa campagne de marketing pendant plus de quatre ans, étaient volontaires ;
- les fluctuations dans l'état du marché et les récessions ne constituent pas des circonstances spéciales ;
- l'inscrivant n'a fourni aucun motif pour justifier la difficulté d'embaucher du personnel de remplacement ;
- la seule mesure alléguée relativement à l'intention de l'inscrivant de reprendre l'emploi avant l'avis prévu à l'article 45 est l'accès à la base de données sur les marques de commerce ;
- l'inscrivant n'a pas indiqué précisément le moment ni la manière dont il reprendrait l'emploi et il n'a déposé aucun document pour étayer la reprise alléguée.

Je considère que la question essentielle à trancher est la justification par des circonstances spéciales de la carence de l'inscrivant à employer sa marque au cours de la période de trois années pertinente.

Dans la décisions *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4d) 73 (C.F. 1^{re} inst.), la juge Layden-Stevenson a résumé ainsi, à la page 81, les étapes qu'il convient de suivre pour évaluer si la preuve a été faite de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi :

Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque n'est pas employée. Le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque : *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.*, (1985), 60 N.R. 380, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

Dans la décision *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.*, (1999), 171 F.T.R. 79, 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1^{re} inst.), Monsieur le juge Lemieux fait les observations suivantes

après avoir examiné l'arrêt *Harris Knitting Mills*, précité :

Il est utile de rappeler les faits saillants des motifs du jugement du juge d'appel Pratte dans *Harris Knitting Mills*, (précitée). À mon avis, le juge d'appel Pratte a établi les éléments suivants :

- a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;
- b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales; c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;
- c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire; le propriétaire inscrit doit manifester qu'au moins un inconvénient sérieux justifie l'interruption d'emploi de la marque;
- d) la durée de l'emploi et la probabilité d'un défaut d'emploi continu constituent un facteur à considérer;
- e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

Suivant la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 421, l'intention de reprendre l'emploi dans un bref délai doit être « établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou, à tout le moins, une date certaine de reprise ».

Compte tenu de ces principes jurisprudentiels, je conclus que l'inscrivant n'a fait la preuve d'aucune circonstance spéciale pour justifier le défaut d'emploi de sa marque. En premier lieu, je n'ai aucun motif de croire que la marque GENERATION a fait l'objet d'un emploi autre que minimal à compter de février 1997. Par la suite, il y a eu défaut d'emploi pendant une période de presque six années, dont les deux premières demeurent totalement inexpliquées. Les événements qui se sont produits en 1999, notamment le départ de membres indispensables du personnel, pourrait justifier le défaut d'emploi pendant une durée raisonnable, mais pas pendant quatre années. En outre, la prétendue

intention de l'inscrivant de reprendre l'emploi dans un avenir rapproché est insuffisamment étayée par la preuve.

En conséquence, l'enregistrement numéro LMC514905 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 18 NOVEMBRE 2005.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce