

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
VISANT LA MARQUE DE COMMERCE THE TRADE MARKER
ET DESSIN Y AFFÉRENT
PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 343,172

Le 18 octobre 2000, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Barlow, Menard & Associates - A Division of Flansberry, Menard & Associates Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. Une demande de reconnaissance du transfert de la marque de commerce a été faite le 18 janvier 2001. Une confirmation de transfert de titre a été inscrite le 30 mars 2001, Flansberry, Menard & Associates Inc. étant inscrite comme propriétaire de la marque de commerce.

La marque de commerce THE TRADE MARKER et dessin y afférent (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] publication périodique.



Selon l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans 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.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Raymond A. Flansberry a été fourni. Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de plaidoyer écrit ou demandé une audience.

Dans son affidavit, M. Flansberry indique qu'il est le directeur général de Flansberry, Menard & Associates Inc. (FMA). Il déclare que FMA est le cessionnaire avec effet rétroactif et a produit, à la date de l'affidavit, [TRADUCTION] « un document de cession avec effet rétroactif » auprès du registraire des marques de commerce. Ainsi qu'il a été mentionné auparavant, le transfert de titre de la marque de commerce a été inscrit le 30 mars 2001. Il signale que FMA est un cabinet d'agents de marques de commerce, dont la mission comprend notamment, selon le paragraphe 4 :

[TRADUCTION] (i) Tenir nos clients informés en leur fournissant, dans notre publication périodique, une mise à jour sur les modifications des diverses procédures concernant les marques de commerce.

M. Flansberry explique que les services de mise à jour sous la marque de commerce THE TRADE MARKER et dessin y afférent sont fournis gratuitement aux clients de FMA, aux participants aux séminaires, à une sélection d'organismes sans but lucratif et à des clients potentiels et que la publication périodique est accessible sur Internet depuis 1994. Comme pièce A, il fournit un échantillon de la publication sur Internet. Il mentionne que le nombre de personnes recevant la publication périodique sous la marque de commerce THE TRADE MARKER et dessin y afférent varie de 1000 à 2000 selon le nombre de visiteurs sur le site. Il ajoute que la publication est distribuée gratuitement et que 500 exemplaires sont distribués à des clients de FMA sur une base annuelle, par les canaux de distribution du bureau. Il indique clairement que la marque de commerce est visible sur la première page et sur les autres pages de

la publication. Il ajoute que la publication est également transmise aux clients qui demandent qu'on la leur envoie par courriel.

La première question à trancher dans la présente affaire est de savoir si le document intitulé [TRADUCTION] « cession avec effet rétroactif » constitue une confirmation valide d'une cession antérieure qui serait intervenue entre Barlow, Menard & Associates - A Division of Flansberry, Menard & Associates Inc. et Flansberry, Menard & Associates Inc., mais n'aurait pas été inscrite au registre.

Le registraire a le pouvoir, dans une procédure en vertu de l'article 45, de décider de l'effet d'une cession, ainsi qu'il est indiqué dans l'arrêt *Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c. Quaker Oats Co. of Canada* (1988), 20 C.P.R. (3d) 46 (C.A.F.). En outre, l'arrêt *Marcus* établit que le registraire, dans une procédure en vertu de l'article 45, devrait manifester un certain scepticisme à l'endroit d'opérations postérieures à la date de l'avis donné selon l'article 45. Il faut donc considérer attentivement le document pour déterminer s'il y a eu, en fait, une cession antérieure des droits sur la marque de commerce par Barlow Menard & Associates en faveur de Flansberry, Menard & Associates Inc.

La demande de reconnaître le transfert de la marque de commerce a été présentée au Bureau le 18 janvier 2001, postérieurement à la date de l'avis donné selon l'article 45. Bien que le document daté du 18 janvier 2001 établisse le transfert de la marque de commerce en faveur de FMA, je conclus qu'il ne confirme pas clairement que la cession est intervenue antérieurement,

soit le 31 janvier 1987. La formulation utilisée pour indiquer le moment où la cession est intervenue est ambiguë et semble donner un effet rétroactif. Cette formulation est ainsi conçue :

[TRADUCTION] ... a convenu de vendre, céder et transférer et, par les présentes, vend, cède et transfère tous ses droits sur la marque de commerce canadienne **The Trade Marker et dessin y afférent**, enregistrement n° LMC 343,172..., en date et à compter du 31 janvier 1987. (Non souligné dans l'original)

La formule « par les présentes, vend, cède et transfère ... en date et à compter du » indique qu'on donne un effet rétroactif à quelque chose, plutôt qu'elle n'est de la nature d'une confirmation. C'est exactement le type de formulation qui était examiné dans l'arrêt *Marcus*, précité. Par conséquent, selon cette interprétation, je ne puis conclure que la cession de la marque de commerce est intervenue le 31 janvier 1987.

Il s'ensuit que je dois considérer que la cession de la marque de commerce par Barlow, Menard & Associates en faveur de FMA est intervenue à la date de signature du document de cession, soit le 18 janvier 2001. Par conséquent, je conclus que l'inscription de la cession le 30 mars 2001 avait l'effet d'inscrire le transfert de propriété en date du 18 janvier 2001, mais non du 31 janvier 1987. Il en découle que, la propriétaire au cours de la période pertinente étant Barlow, Menard & Associates - A Division of Flansberry, tout emploi qu'on établira en l'espèce sera un emploi par Barlow, Menard & Associates - A Division of Flansberry. Dans ces conditions, l'affidavit fourni par M. Flansberry pour le compte de FMA et prétendant établir l'emploi de la marque de commerce par FMA constitue une preuve de l'emploi par l'ayant droit et non une preuve de l'emploi par la propriétaire pendant la période pertinente.

Toutefois, même si FMA avait été propriétaire de la marque de commerce pendant la période pertinente, j'aurais conclu que l'emploi établi par la preuve ne constituait pas un emploi « dans la pratique normale du commerce » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. La marque de commerce THE TRADE MARKER et dessin y afférent est enregistrée pour l'emploi en liaison avec des marchandises, nommément une publication périodique. La preuve établit que FMA emploie la marque en conjonction avec une publication périodique, qui est distribuée gratuitement comme service de mise à jour aux clients de FMA, aux participants aux séminaires, à une sélection d'organismes sans but lucratif et à des clients potentiels.

Il se peut que, dans certaines circonstances, la distribution gratuite au public d'une publication en liaison avec une marque de commerce puisse constituer un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. À cet égard, dans l'affaire *Now Communications Inc. c. Chum Ltd.* (2000), 5 CPR (4th) 275 (C.O.M.C.), le président de la Commission des oppositions des marques de commerce a examiné si la distribution gratuite par l'opposante de son magazine NOW constituait un emploi de sa marque de commerce en liaison avec un magazine. Il a cité l'extrait suivant de la décision *Gowling, Strathy & Henderson c. Banque Royale du Canada*, 63 C.P.R. (3d) 322 :

[TRADUCTION] La seule preuve de l'emploi de la marque de commerce INFORMACTION avant le 12 novembre 1991 était un bulletin diffusé au sein de l'organisation de la Banque Royale et une utilisation de la marque comme en-tête sur la papeterie. Cela ne permet pas de déclarer que la marque de commerce a été employée « dans la pratique normale du commerce ». L'auteur de l'affidavit doit expliquer quelle est la pratique normale du commerce et de quelle manière la marque de commerce y a été employée.

À cet égard, la preuve est mince et vague, comme on n'a pas d'indication sur la façon dont la marque de commerce était liée aux marchandises vendues ou transférées : *Professional Gardener Co. c. Registraire des marques de commerce* (1985), 5 C.P.R. (3d) 568 aux pages 571 et 572, 5 C.I.P.R. 314 (C.F. 1^{re} inst.) (le juge Strayer). Le terme « commerce » suppose quelque paiement ou échange des marchandises fournies ou du moins que le transfert des marchandises faisait partie d'un marché. La seule preuve fournie est celle de la liaison de la marque de commerce avec les communications internes ou, dans le meilleur des cas, avec des dépliants gratuits offerts à un certain moment à certains clients : *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.) à la page 287. Bref, il n'y a pas de preuve que les marchandises visées par la marque de commerce INFORMACTION aient jamais été fabriquées, vendues ou données à bail en vue de distinguer les marchandises de la Banque Royale d'autres marchandises offertes sur le marché.

Le président de la Commission des oppositions des marques de commerce a ensuite dit que l'on pouvait établir une distinction entre l'affaire *Banque Royale* et la situation examinée dans la décision *Now Communications* : le juge Dubé, dans la décision *Banque Royale*, examinait la diffusion interne d'un bulletin par la Banque Royale, alors que le magazine NOW était distribué au public par l'opposante en vue de tirer un profit de la vente d'espace publicitaire dans son magazine. Il a donc conclu que la distribution gratuite de son magazine en liaison avec la marque de commerce pouvait constituer un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

En l'espèce, on ne fournit pas de preuve dans l'affidavit indiquant que la distribution gratuite de la publication de FMA visait à tirer un profit, par exemple, de la vente d'espace publicitaire au moyen de sa publication. Les pièces fournies par M. Flansberry présentent divers numéros de la publication THE TRADE MARKER au cours de la période pertinente, mais aucun ne contient d'annonces.

Il ressort de l'ensemble de la preuve que les publications de FMA ne font pas l'objet d'une opération commerciale normale. À mon avis, la présente affaire offre une grande similitude avec l'affaire *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 52 CPR (3d) 284 (C.O.M.C.), à la page 287. En outre, il n'y a aucun élément de preuve qui donne à penser ou dont on pourrait déduire que la distribution gratuite de la publication vise à obtenir des commandes et des ventes à l'égard de la publication, ce qui pourrait démontrer l'intention de tirer un profit des marchandises marquées : voir la décision *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha* (1985), 5 CPR (3d) 27 (agent d'audience, marques de commerce), conf. par 14 CPR (3d) 32 et 21 CPR (3d) 417.

La preuve tend à montrer que la publication portant la marque de commerce est employée dans le contexte d'un service visant à informer les clients de FMA des modifications de diverses procédures relatives aux marques de commerce, service décrit aux paragraphes 4(i) et 5 de l'affidavit de M. Flansberry. Cela ne semble donc pas constituer un emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises dans un contexte commercial. Je conclus donc que l'emploi de la marque de commerce se rapporte plus à des services et par conséquent ne constitue pas un emploi conforme au paragraphe 4(1) « dans la pratique normale du commerce » à l'égard de marchandises. L'enregistrement n° 343,172 devrait donc être radié.

L'enregistrement n° 343,172 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 14 FÉVRIER 2002.

D Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45