



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

Référence : 2014 COMC 215
Date de la décision : 2014-10-06
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Soda & Tonic Inc., visant l'enregistrement
n° LMC699,568 de la marque de commerce TONIC au
nom de Côté Tonic Inc.**

[1] Le 26 septembre 2012, à la demande de Soda & Tonic Inc. (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Côté Tonic Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC699,568 pour la marque de commerce TONIC.

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants :

Services de communication-marketing nommément des services de planification et d'achats de placement média, production de pièces publicitaires imprimées, des services promotionnels de vente et marketing et marketing direct, nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des tiers, services de design graphique et de création reliés aux promotions, aux publicités dans les journaux, électroniques, radiophoniques ou télévisuelles, services techniques, de consultation et d'aviseurs en relation avec le marketing et les communications; services de cueillette d'information de marchés et de leur conservation dans des banques de données.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises et 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 immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il 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 au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 26 septembre 2009 au 26 septembre 2012.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » aux fins de la présente décision est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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 de simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol 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 et al.* (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 c. le Registraire 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 chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit les affidavits d'Anita Dong, PDG de We Are Tonic Inc., la licenciée de l'Inscrivante, et de Jean Côté, le fondateur, président et seul actionnaire de l'Inscrivante.

[7] Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites.

La Marque a-t-elle été employée au cours de la période pertinente?

[8] Dans son affidavit, M. Côté déclare sous serment que l'Inscrivante a employé la Marque de façon continue dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2005; ce qui comprend la période pertinente.

[9] M. Côté déclare que l'Inscrivante annonce ses services de marketing à la fois sur son site Web et par l'entremise de présentations personnalisées pour des clients actuels et potentiels, et

qui s'accompagnent de matériel promotionnel arborant la Marque. Pour étayer cette déclaration, M. Côté joint un exemple de présentation intitulée « Bonne pratiques d'innovation TONIC » qui, selon sa déclaration, est représentative de la façon dont la Marque est affichée en liaison avec ces présentations promotionnelles (pièce JC-1). Je remarque que M. Côté ne déclare pas clairement que son document sans date est représentatif de ceux employés au cours de la période pertinente.

[10] M. Côté produit deux documents qui, selon sa déclaration, ont été employés au cours de la période pertinente pour annoncer les services de marketing de l'Inscrivante aux clients de l'industrie [TRADUCTION] « agroalimentaire, de la santé et de la nutrition ». Il produit des versions en anglais pour les deux documents qu'il déclare être employées pour cibler le segment anglophone de cette industrie [pièce JC-2) et des versions en français employées pour cibler le segment francophone (pièce JC-3). Je remarque que ces deux documents arborent la Marque et ont été employés au cours de la période pertinente.

[11] M. Côté joint également à son affidavit un document qui, selon sa déclaration, a été préparé au cours de la période pertinente avec le « Conseil de la transformation alimentaire et des produits de consommation (CATC) » pour décrire en détail les services et l'expertise offerts par l'Inscrivante sous la Marque au Canada (pièce JC-4). Bien que ce document arbore la Marque et donne des détails sur le genre des services de l'Inscrivante, il n'est pas évident qu'il s'agit d'un document externe qui a été employé en liaison avec l'exécution ou la promotion des services visés par l'enregistrement.

[12] M. Côté joint également à ce document deux exemples de pages couvertures qui, selon sa déclaration, accompagnent les documents imprimés et électroniques employés par l'Inscrivante pour la fourniture de ses services de marketing au Canada (pièce JC-5). Je remarque que M. Côté ne déclare pas clairement que son document sans date est représentatif de ceux employés au cours de la période pertinente.

[13] L'Inscrivante produit également une preuve d'emploi de la Marque par la Licenciée. Spécifiquement, M^{me} Dong produit dans son affidavit une preuve corroborant une conclusion qu'un emploi de la Marque par son entreprise, We Are Tonic Inc., est attribuable à l'Inscrivante, conformément aux dispositions de l'article 50(1) de la Loi. À cette fin, M^{me} Dong produit une copie du contrat de licence qui donne des renseignements clairs au sujet du contrôle direct exercé

par l'Inscrivante sur les caractéristiques et la qualité des services fournis par We Are Tonic Inc. (pièce A).

[14] M^{me} Dong joint des imprimés du site Web de We Are Tonic Inc. arborant la Marque en liaison avec la promotion des services de marketing offerts par la licenciée de l'Inscrivante (pièce B et C). M^{me} Dong déclare que la version du site Web jointe en pièce B de son affidavit est accessible au public depuis le 24 septembre 2012 et celle jointe en pièce C depuis le 11 juin 2012. Par conséquent, tout le matériel joint à l'affidavit de M^{me} Dong date de la période pertinente.

[15] J'estime que les services annoncés correspondent aux services visés par l'enregistrement.

[16] Lorsque la preuve est examinée dans son ensemble, j'estime que les services annoncés par l'Inscrivante et sa licenciée correspondent aux services visés par l'enregistrement. De plus, j'estime que l'Inscrivante a établi que les services visés par l'enregistrement étaient disponibles pour être exécutés au Canada et que la Marque était affichée sur la publicité correspondante.

[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[18] Compte tenu de ce qui précède, 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, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.