



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

**Référence : 2013 COMC 80
Date de la décision : 2013-05-03
TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Now Screen Pty Ltd à l'encontre des
enregistrements n^{os} LMC631,217 et LMC631,274 pour les
marques de commerce WHAT'S NEW CANADA et
WHAT'S NEW CANADA & Dessin au nom de What's
New Canada Inc.**

[1] Le 22 mars 2011, à la demande de Now Screen Pty Ltd (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 What's New Canada Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite des enregistrements n^{os} LMC631,217 et LMC631,274 des marques de commerce WHAT'S NEW CANADA et WHAT'S NEW CANADA & Dessin, reproduites ci-dessous :



[2] Les avis prévus à l'article 45 exigeaient de la propriétaire inscrite qu'elle produise une preuve démontrant qu'elle a employé ces marques de commerce au Canada en liaison avec les services spécifiés dans chaque enregistrement au cours de la période s'étendant du 22 mars 2008 au 22 mars 2011.

[3] Les services spécifiés dans les deux enregistrements sont les suivants :

[TRADUCTION]

services de publicité et de commercialisation et/ou de conseil pour des tiers, notamment promotion des marchandises et/ou services de tiers au moyen d'imprimés, de la radio, de la télévision, de sites Web, de salons professionnels et/ ou expositions destinées au grand public, de présentoirs de points de vente, de campagnes de publicité postale et du courrier électronique.

[4] Suivant la définition applicable d'« emploi » énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi, l'Inscrivante doit démontrer que les marques en cause ont été employées ou montrées dans l'exécution ou l'annonce des services pendant la période pertinente. Une marque de commerce qui n'a pas été employée est susceptible de radiation, sauf si le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales.

[5] En réponse aux avis du registraire, l'Inscrivante a produit des affidavits de Donna Y. Bourgeois, présidente de l'Inscrivante. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Je souligne que les affidavits fournis en réponse à chacun des avis sont identiques et que l'Inscrivante ne fait aucune allégation d'emploi des marques en cause en liaison avec les services au cours de la période pertinente. M^{me} Bourgeois mentionne dans ses affidavits que l'Inscrivante a commandité une équipe de hockey en 2009 et une équipe de baseball en 2010 en liaison avec les marques. Elle reconnaît, cependant, que ces activités n'étaient pas liées aux services visés par les enregistrements. Par conséquent, elles ne constituent pas un emploi des marques au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[7] Ainsi, la seule question qui se pose est celle de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi des marques.

Analyse – Circonstances spéciales

[8] En règle générale, la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi repose sur l'examen de trois critères; le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été en usage, le deuxième consiste à déterminer si les raisons du non-emploi étaient indépendantes de la volonté de la propriétaire inscrite, et le troisième porte sur la question de savoir si cette dernière a sérieusement l'intention de recommencer à employer

la marque à court terme [voir *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)].

[9] L'arrêt *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd.* (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.) a apporté des précisions quant à l'interprétation du deuxième critère, à savoir que ce critère doit obligatoirement être rempli pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque. En d'autres termes, les deux autres facteurs sont pertinents, mais ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales.

[10] Relativement au premier critère, M^{me} Bourgeois affirme que le dernier emploi des marques en liaison avec les services visés par les enregistrements remonte à 2005. Pour étayer ses dires, elle a joint à son affidavit la copie d'une page extraite du site Web de l'Inscrivante, *www.whatsnewcanada.com*, datée du 8 mars 2005 qui montre que les marques en cause étaient affichées en liaison avec la promotion et la vente de nouveaux produits. La période de non-emploi est donc d'environ 6 ans, ce qui représente une durée considérable.

[11] Relativement au deuxième critère, M^{me} Bourgeois affirme dans ses affidavits que son mari et elle-même sont les propriétaires uniques de l'Inscrivante et qu'ils sont les deux seules personnes impliquées dans ses activités courantes. Elle fait valoir que ni son mari ni elle-même ne savaient, à titre de propriétaires uniques, que l'Inscrivante était tenue de continuer à employer les marques de façon continue après leur enregistrement. Elle explique également que puisque l'Inscrivante ne générait pas de revenus à cette époque, il n'était pas possible pour l'Inscrivante de continuer à employer les marques en l'absence d'autres sources de revenus.

[12] M^{me} Bourgeois explique que, vu ces circonstances, son mari a concentré ses efforts, en 2005, sur YB sales Inc., une autre entreprise unipersonnelle dont il est le président. YB Sales Inc. a connu un succès commercial important et est devenue pour son mari une occupation à temps plein. De son côté, M^{me} Bourgeois occupait, elle aussi, un emploi à temps plein dans une autre entreprise. M^{me} Bourgeois atteste qu'en conséquence ni elle ni son mari n'avaient de temps à consacrer au rétablissement des services de publicité et de marketing en liaison avec lesquels les marques en cause sont enregistrées.

[13] Comme le fait valoir la Partie Requérante, les raisons du défaut d'emploi avancées par l'Inscrivante ne sont pas attribuables à des circonstances indépendantes de sa volonté. Les propriétaires de l'Inscrivante ont fait le choix délibéré de ne pas employer les marques en cause pendant la période pertinente; le mari de M^{me} Bourgeois ayant décidé de concentrer ses efforts sur une entreprise distincte et M^{me} Bourgeois ayant choisi de travailler à temps plein dans une autre entreprise.

[14] De plus, comme l'a souligné la Partie Requérante, le fait que l'Inscrivante ne savait pas qu'elle était tenue de continuer à employer les marques en cause de façon continue après leur enregistrement n'est pas une excuse acceptable et ne constitue pas en soi une circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. Comme l'a fait observer le juge Thurlow de la Cour d'appel fédérale :

[TRADUCTION]

Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée. [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), p. 66]

[15] L'Inscrivante n'ayant pas démontré que les raisons à l'origine du défaut d'emploi des marques étaient indépendantes de sa volonté, je n'examinerai que brièvement le troisième critère.

[16] Relativement à son intention de recommencer à employer les marques en cause au Canada, M^{me} Bourgeois affirme dans ses affidavits que l'Inscrivante entend [TRADUCTION] « reprendre l'emploi... plus tard en 2011 ». Or, comme l'a fait remarquer la Partie Requérante, l'Inscrivante ne fournit aucune indication quant aux mesures qui ont été prises, le cas échéant, pour mettre en œuvre cette intention. Aucun calendrier de reprise n'est fourni et aucun élément de preuve démontrant que des mesures concrètes ont été prises en vue de reprendre l'emploi des marques n'a été présenté. En l'absence de renseignements concernant la façon dont se déroulera la reprise, je ne peux conclure que l'Inscrivante a fourni une preuve suffisante pour établir son intention de recommencer à employer les marques au Canada [voir *Arrowhead Spring Water Ltd c. Arrowhead Water Corp* (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc c. Ryan* (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.)].

[17] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi des marques en cause en liaison avec les services visés par les enregistrements, pas plus qu'elle n'a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi.

Décision

[18] En conséquence, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire