

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : ENCORE ENREGISTREMENT N^o LMC317856

Le 6 mars 2007, à la demande de Ridout & Maybee LLP, le registraire 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 Encore Marketing International, Inc. (l'« Inscrivante »), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC317856 pour la marque de commerce ENCORE (la « Marque »). La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « périodiques, nommément un magazine de voyage ».

Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, soit entre le 6 mars 2004 et le 6 mars 2007 en l'espèce. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, qui se lit comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
- (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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Barry Natter.

Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit. La partie requérante fait référence à certaines allégations dans son plaidoyer écrit qui n'ont pas été prouvées en l'espèce; je ne tiendrai compte d'aucune de ces références.

Une audience, à laquelle chacune des deux parties était représentée, a été tenue.

M. Natter, un résident de la Floride, affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

1. Je suis l'avocat général de Encore Marketing International, Inc. (que j'appellerai ci-après l'« Inscrivante ») et je connais très bien ses activités courantes aux États-Unis et au Canada, que ce soit directement ou par l'entremise de son licencié.

2. Je suis au courant qu'un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* a été envoyé le 15 juin 2007 (que j'appellerai ci-après l'« avis en vertu de l'article 45 ») par le Bureau des marques de commerce en liaison avec la marque de commerce ENCORE, portant l'enregistrement n° LMC317856, qui enjoint au propriétaire de fournir la preuve de l'emploi de cette marque au cours des trois années précédant la date de l'avis (la « période pertinente »).

3. L'enregistrement LMC317856 pour la marque de commerce ENCORE (l'« enregistrement ») a été inscrit le 29 août 1986 pour un emploi en liaison avec des périodiques, notamment, magazine de voyage (les « marchandises » ou les

« marchandises visées par l'enregistrement » de l'Inscrivante).

4. Depuis le 1^{er} avril 1978, et sans interruption jusqu'à présent, l'Inscrivante distribue les marchandises visées par l'enregistrement à des consommateurs canadiens qui souscrivent à son club des abonnés, conformément à ce qui est énoncé dans les paragraphes qui suivent.

5. Tous les nouveaux membres du club de voyage de l'Inscrivante reçoivent, avec une trousse de bienvenue, un abonnement à un magazine de voyage portant la marque de commerce ENCORE. Un échantillon représentatif de la trousse de bienvenue de l'Inscrivante est joint comme pièce A et comprend un magazine de voyage qui représente bien le type de magazine distribué aux membres au Canada depuis les vingt-neuf dernières années, et, plus particulièrement, durant la période pertinente.

6. Il s'agit de la pratique normale du commerce pour les activités de l'Inscrivante.

7. Les noms et adresses précis des membres de la Requérante [sic] qui s'abonnent au magazine de voyage au Canada ne sont pas fournis dans les présentes puisque ces renseignements sont hautement sensibles et confidentiels.

Voici quelques lacunes figurant dans la preuve :

- M. Natter n'identifie pas le licencié de l'Inscrivante et ne précise pas que l'emploi par ce licencié profite à l'Inscrivante conformément à l'article 50.
- La date à laquelle M. Natter prétend que l'avis prévu à l'article 45 a été envoyé est erronée et, par conséquent, la « période pertinente » à laquelle il renvoie est inexacte.
- La pièce A n'inclut pas un magazine de voyage, comme l'a affirmé M. Natter. Elle comprend une page qui semble faire la promotion d'une forme quelconque de publication portant sur les voyages. La promotion comprend une photo d'une publication où figure la marque

ENCORE et où on peut lire en partie : [TRADUCTION] « Votre première édition sera disponible bientôt. Ouvrez bien l'œil et profitez de cette PRIME d'adhésion supplémentaire! » Toutefois, ces phrases ne démontrent pas clairement que la publication dont il s'agit est un magazine ni que le mot « Encore » est utilisé à titre de marque de commerce en liaison avec la publication.

- Le nom de l'Inscrivante n'apparaît nulle part sur la pièce A. La garantie de satisfaction est signée par Thomas King, directeur des abonnements, Club d'épargne-voyage ENCORE, et la page couverture de la trousse de bienvenue se lit comme suit :

ENCORE ®

Canada's Leading Travel Savings Card [Chef de file canadien pour les cartes d'épargne-voyage]

A Groupmark Canada Ltd. Company [Une société faisant partie de Groupmark Canada Ltd.]

- Aucune précision n'a été donnée quant au nombre de magazines qui aurait été distribué et, bien qu'il ait été allégué que quiconque au Canada a déjà acheté ou reçu un magazine de voyage ENCORE, aucun élément de preuve ne l'établit.

Comme l'a souligné la partie requérante, la preuve de l'Inscrivante doit être appréciée au regard de ce qu'elle ne dit pas (voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.), paragraphe 67). Il est incompréhensible qu'une société qui affirme avoir utilisé une marque pendant 29 ans en liaison avec un magazine de voyage ne puisse fournir au moins un seul exemplaire de ce magazine.

Dans l'ensemble, je conclus, d'après la preuve de l'Inscrivante, qu'elle ne s'est pas acquittée du fardeau qu'il lui incombait de démontrer l'existence d'un emploi *prima facie* de la Marque. De simples allégations d'emploi ne suffisent pas, sur le plan juridique, à établir l'emploi et les ambiguïtés figurant dans la preuve doivent être interprétées à l'encontre de l'intérêt du propriétaire inscrit (voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par l'arrêt précité). L'Inscrivante devait présenter une preuve **établiissant** comment elle a

employé ENCORE en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement pour que le registraire soit en mesure de déterminer si les faits constituent un emploi de la Marque conformément à l'article 4 de la Loi. Elle ne l'a pas fait.

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 13 JANVIER 2009

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

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.