



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

Référence : 2013 COMC 124
Date de la décision : 2013-07-18

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Deeth Williams Wall LLP visant l'enregistrement de n° LMC479,134 de la marque de commerce WHY PAY MORE au nom de Overwaitea Food Group Limited Partnership.

[1] Le 13 décembre 2010, à la demande de Deeth Williams Wall LLP (Partie requérante), 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 Overwaitea Food Group Limited Partnership (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC479,134 pour la marque de commerce WHY PAY MORE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des « services de supermarché ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et 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, 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 l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 13 décembre 2007 au 13 décembre 2010.

[4] En réponse à l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Gillian Bryant, la « responsable marketing de la bannière/directrice du marketing » de l'Inscrivante, assermentée le 29 juin 2011. Les deux parties ont produit des représentations écrites et se sont présentées à une audience.

[5] Dans son affidavit, M^{me} Bryant n'a pas fourni de preuve relativement à l'emploi de la Marque pendant la période pertinente; elle a plutôt admis que la Marque n'a pas été employée depuis 1998. Par conséquent, la question en l'espèce est de déterminer, en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, s'il existait des circonstances particulières qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en association avec les marchandises pendant la période pertinente.

[6] De façon générale, il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage, comme il est énoncé dans la décision *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Le premier critère concerne la durée de la période de non-emploi de la marque de commerce; le deuxième consiste à savoir si les raisons du non-emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et le troisième, si ce dernier a l'intention sérieuse de recommencer à employer la marque dans un bref délai.

[7] La décision rendue dans *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd* (2008), 65 C.P.R. (4^e) 303 (C.A.F.) offre d'autres précisions à propos de l'interprétation du deuxième critère, par la détermination que cet aspect du critère *doit* être satisfait pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Autrement dit, les deux autres facteurs sont pertinents, mais pris individuellement et de façon isolée, ne peuvent constituer des circonstances particulières. En outre, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée d'une preuve [*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. (4^e) 73 (C.F. 1^{re} inst.)].

Durée de la période au cours de laquelle la marque de commerce n'a pas été employée

[8] Dans son affidavit, M^{me} Bryant affirme que la Marque a été assignée à l'Inscrivante en 2006 par une entreprise connexe, Great Pacific Industries Inc., soit environ quatre ans avant que

l'avis prévu à l'article 45 soit donné. Lors de l'audience, l'Inscrivante a fait valoir que la date d'assignation devrait être considérée comme la date de dernier emploi. Toutefois, je note que l'assignation d'une marque de commerce ne constitue pas en soi une circonstance particulière [*WIPG AG c. Wico Distribution Corp* (1999), 2 C.P.R. (4th) 388 (COMC)]. En outre, la Partie requérante a noté qu'au paragraphe 12 de son affidavit, M^{me} Bryant indique que le dernier emploi de la Marque qui a été enregistré était en 1998, soit environ 12 ans avant l'avis. Par conséquent, la Partie requérante allègue que la date d'assignation ne doit pas être considérée comme la date de dernier emploi puisque l'assignation s'est faite entre des entreprises connexes et que rien dans la preuve n'indique que les motifs justifiant le défaut d'emploi concernent cette assignation.

[9] Je suis d'accord avec les observations de la Partie requérante et je considère que la date de dernier emploi remonte à 1998. Ainsi, j'estime que la durée du défaut d'emploi de la Marque ne permet pas de conclure à l'existence de circonstances particulières.

Raisons du défaut d'emploi indépendantes de la volonté de l'Inscrivante

[10] Peu importe que je considère la durée d'emploi comme étant de quatre ou douze ans, je ne peux conclure que les raisons du défaut d'emploi de la Marque sont indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. Dans son affidavit, M^{me} Bryant affirme que « [TRADUCTION] en raison de l'environnement concurrentiel, les plans d'affaires de l'Inscrivante étaient tels que l'emploi de la [Marque] n'était pas requis ». L'Inscrivante affirme, sans toutefois fournir de preuve pour le démontrer, que l'existence d'un « [TRADUCTION] marché de consommation très sensible aux prix » serait à l'origine de l'abandon d'emploi de la Marque; elle ne démontre pas non plus la façon dont la conjoncture alléguée a gêné l'emploi de la Marque.

[11] Dans la décision *John Labatt Ltd c. The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.), les circonstances particulières sont définies comme étant des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles ». Toutefois, les fluctuations du marché ne sont ni peu courantes ni exceptionnelles [*Lander Co Canada Ltd c. Alex E Macrae & Co* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.)] et je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il est bien connu que les conditions du marché fluctuent. Quoi qu'il en soit, j'estime que le défaut d'emploi de la Marque par l'Inscrivante relève d'une décision volontaire d'abandonner sa stratégie de marketing. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le défaut d'emploi de la

Marque avant et pendant la période pertinente peut être attribué à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante.

Intention sérieuse de reprendre l'emploi dans un bref délai

[12] Enfin, M^{me} Bryant affirme que l'Inscrivante n'a pas abandonné la Marque et qu'elle « [TRADUCTION] a toujours l'intention d'employer la [Marque] à nouveau lorsqu'une occasion intéressante se présentera ». À l'appui de ces propos, elle fournit une copie d'une mise en demeure envoyée à Loblaws Companies Limited le 12 mai 2008 concernant l'emploi prétendument illégal de la Marque par Loblaws. M^{me} Bryant explique que « [TRADUCTION] l'Inscrivante n'aurait pas agi ainsi si elle ne souhaitait pas conserver la Marque de commerce et l'enregistrement ». En effet, M^{me} Bryant affirme que l'Inscrivante « [TRADUCTION] a récemment rétabli l'emploi de la [Marque] dans ses magasins », joignant en pièce D de son affidavit une copie d'un dépliant publicitaire daté du 16 au 22 janvier 2011 affichant la Marque.

[13] À mon avis, la mise en demeure envoyée par l'Inscrivante ne constitue pas une intention sérieuse de rétablir l'emploi de la Marque; cela démontre simplement que l'Inscrivante ne veut pas que personne d'autre n'utilise la Marque. Je suis d'accord avec l'observation de la Partie requérante, à savoir que « [TRADUCTION] il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas... » [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)].

[14] De plus, je remarque que l'emploi de la Marque par l'Inscrivante dans son dépliant de janvier 2011 est survenu un mois après que l'avis prévu à l'article 45 a été donné et qu'aucune preuve n'a été fournie concernant les préparatifs de l'Inscrivante pour le rétablissement de son emploi de la Marque. Sans une telle preuve, l'emploi de la Marque semble être une réaction à l'avis. Par conséquent, je ne peux conclure qu'avant la production de l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante avait sérieusement l'intention de rétablir son emploi de la Marque.

Décision

[15] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que les circonstances justifiant le non-emploi étaient indépendantes de la volonté de l'Inscrivante. En outre, la preuve n'appuie pas

le fait que l'Inscrivante avait sérieusement l'intention de reprendre prochainement l'emploi ou que la période de non-emploi était justifiée. Par conséquent, conformément à l'affaire *Scott Paper*, je dois conclure que l'Inscrivante n'a pas démontré l'existence de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.

[16] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.