

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : JOHN SILVER
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 160349

Le 7 juillet 2006, à la demande de Bereskin & Parr (la « partie requérante »), le registraire a transmis à Gallaher Sweden AB, la propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre, un avis donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce JOHN SILVER est enregistrée en liaison avec des « cigarettes ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés dans 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 l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi à un moment quelconque s'étend du 7 juillet 2003 au 7 juillet 2006.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit aux paragraphes 4(1) et (3) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

(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.

La disposition applicable en l'espèce est le paragraphe 4(1).

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de Kristina Hassellund, directrice des services financiers de Gallaher Sweden AB (l'inscrivante). Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Aux paragraphes 3 à 6 de son affidavit, M^{me} Hassellund décrit les activités de la société mère de l'inscrivante, Gallaher Group plc, qui sont celles d'un important producteur de produits du tabac.

M^{me} Hassellund explique que Gallaher Group plc est propriétaire de plusieurs marques connues de produits du tabac, et notamment de cigarettes mises en vente et vendues sous la marque de commerce JOHN SILVER. Elle explique aussi que cette marque de commerce est enregistrée dans de nombreux pays un peu partout dans le monde, y compris au Canada, et elle joint comme pièce « A » à son affidavit une liste de ces pays ainsi que des détails concernant les différents enregistrements. Je ferai observer que cette preuve ne fait pas foi d'un emploi de la marque au sens de la Loi.

Les deux derniers paragraphes de l'affidavit sont les suivants :

[TRADUCTION]

8. Comme il a été mentionné, la marque JOHN SILVER a été enregistrée au Canada le 3 janvier 1969 sous le numéro 160349. La marque de commerce JOHN SILVER est encore largement utilisée, particulièrement dans un certain nombre des pays énumérés à l'annexe « A ». À titre d'exemple, la marque de commerce est employée de façon continue sur une très grande échelle en Suède depuis 1947 et à ce jour.
9. En conséquence de ce qui précède, la marque de commerce JOHN SILVER a acquis une réputation internationale et une cote d'estime appréciables, qui s'étendent au Canada.

La partie requérante a présenté un plaidoyer concis, que voici : [TRADUCTION]

« L'affidavit de Kristina Hassellund ne fournit aucune preuve d'emploi de la marque

JOHN SILVER ainsi que l'exige la *Loi sur les marques de commerce*, et l'enregistrement devrait en conséquence être radié. »

Après avoir examiné la preuve, je souscris à l'argument de la partie requérante. Le paragraphe 8 (précité) de l'affidavit ne constitue rien plus qu'une simple affirmation d'emploi de la marque, semblable à celle jugée inacceptable dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4th) 62 (C.A.F.). Qui plus est, aux termes de l'article 45 de la Loi, il faut démontrer l'« emploi » de la marque *au Canada*. À cet égard, toute explication sur l'« emploi » de la marque à l'étranger est sans pertinence aux fins de l'article 45.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'aucune preuve d'emploi de la marque de commerce JOHN SILVER répondant aux exigences de la Loi n'a été présentée. De plus, comme j'estime qu'aucune circonstance spéciale ne justifie ce défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement portant le numéro 160349 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 MARS 2008

K. Barnett
Agente d'audience subalterne, article 45
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.