



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

Référence: 2011 COMC 80
Date de la décision: 2011-06-20

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Kerr & Nadeau, visant l'enregistrement
n° LMC519,433 de la marque de commerce SANTÉ au
nom de Médias Transcontinental S.E.N.C.**

[1] Le 19 juin 2008, à la demande de Kerr & Nadeau (la Requérante), le registraire a envoyé 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 Médias Transcontinental S.E.N.C. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC519,433 pour la marque de commerce SANTÉ (la Marque) enregistrée en liaison avec des publications imprimées, nommément magazines.

[2] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, que la marque de commerce 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 19 juin 2005 et le 19 juin 2008.

[3] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) de la Loi :

(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.

[4] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Lise Paul-Hus (la Déposante), directrice générale des opérations au sein de l'Inscrivante. Aucune des deux parties n'a soumis de représentations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement. En outre, le fardeau de preuve repose entièrement sur l'inscrivante [*88766 Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^{re} inst.)] et toute ambiguïté dans la preuve s'interprète contre elle [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, précité]

[7] La Déposante occupe ses fonctions au sein de l'Inscrivante depuis septembre 2006. Elle affirme avoir une connaissance personnelle des faits présentés dans sa déclaration et avoir accès aux registres, dossiers et documents de l'Inscrivante ainsi que ceux de ses filiales et sociétés affiliées.

[8] Mme Paul-Hus déclare que l'Inscrivante fait partie d'un groupe corporatif comprenant diverses compagnies qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'impression, l'édition et la publication de magazines. Elle déclare également que la Marque a été employée de façon continue en liaison avec des magazines au cours des trois années précédents son affidavit; à cet égard, elle joint à son affidavit des extraits du magazine BEL ÂGE publiés et distribués au Québec en 2005, 2006, 2007 et 2008. Je note que bien que certains des extraits du magazine fournis par l'Inscrivante ne couvrent pas la période pertinente, la majorité de ceux-ci sont datés durant cette période. À ce titre, les extraits pertinents fournis par l'Inscrivante démontrent clairement que la Marque identifie une section régulière du magazine, et ce en page couverture du magazine. Je considère donc cette preuve comme étant une démonstration suffisante de l'utilisation de la Marque tel que reconnu dans la décision *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* (2001) 12 C.P.R. (4th) 89 (F.C.A.) où la cour a acceptée la présence de la marque dans la table des matières d'un magazine comme étant une preuve acceptable de l'emploi de la marque en liaison avec des magazines.

[9] La Déposante poursuit son affidavit en déclarant que la Marque est employée en page couverture et à l'intérieur du magazine BEL ÂGE par Publication Senior Inc., sous licence, et que l'Inscrivante contrôle la qualité de ce magazine puisque l'éditrice de ce magazine, Mme Francine Tremblay, est également Vice-Présidente principale, Publications aux consommateurs de l'Inscrivante; c'est elle qui autorise le magazine avant publication, alors que la Déposante fait partie de l'équipe d'administration de ce magazine et qu'elle veille aux opérations reliées au magazine.

[10] Mme Paul-Hus affirme finalement que le magazine BEL ÂGE est distribué au Québec par la poste pour les abonnés ou est disponible dans les kiosques à journaux et magazines. Pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, elle affirme que les chiffres de circulation du magazine étaient approximativement de 147,016, 139,287, 137,569 et 136,479 respectivement.

[11] À la lecture de la preuve fournie par l'Inscrivante, je suis donc d'avis que la Marque doit être maintenue au Registre. La Marque apparaît clairement sur les magazines, et ceux-ci ont été distribués et vendus au Canada durant la période pertinente.

Décision

[12] Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada