

## TRADUCTION/TRANSLATION

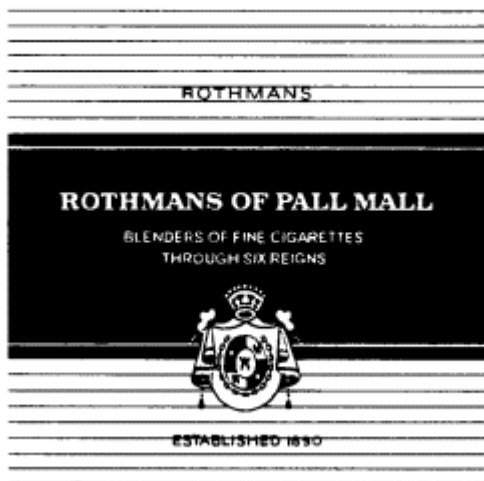


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 184  
Date de la décision : 2010-10-29

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l’enregistrement n° LMC368575 de la marque de commerce ROTHMANS OF PALL MALL & DESSIN DE L’ÉTIQUETTE au nom de Rothmans, Benson & Hedges Inc.**

[1] Le 5 décembre 2008, à la demande de Smart & Biggar (la Partie 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 Rothmans, Benson & Hedges Inc. (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC368575 de la marque de commerce ROTHMANS OF PALL MALL & DESSIN DE L’ÉTIQUETTE (la Marque), représentée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec des « cigarettes » (les Marchandises).

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises énumérées 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce pour établir l'emploi de la marque va du 5 décembre 2005 au 5 décembre 2008 (la période pertinente).

[4] La définition de l'emploi en liaison avec des marchandises figure aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

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.

Le paragraphe 4(1) s'applique en l'espèce.

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 sont de fournir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À cet égard, le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le titulaire de l'enregistrement est peu exigeant. Voici ce qu'a dit le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) à la page 282 :

[...] 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.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Derek Guile, directeur de la Commercialisation et des Ventes chez Rothmans, Benson & Hedges Inc., souscrit le 2 juin 2009, auquel sont joints un échantillon d'emballage et des photographies formant la pièce A et des spécimens de factures constituant la pièce B. Seule l'Inscrivante a produit des observations écrites. Il n'a pas été demandé d'audience.

[7] Monsieur Guile affirme dans son affidavit que l'Inscrivante vend à des grossistes et à des détaillants au Canada des cigarettes en cartouches contenant des paquets individuels, les deux portant la Marque. Dans son affidavit, M. Guile désigne les cigarettes portant la Marque comme le [TRADUCTION] « produit n° 03202 » et annexe à son affidavit un échantillon d'emballage portant la Marque ainsi que des photographies de cartouches de cigarettes portant la Marque. À titre de preuve établissant des ventes au Canada de cigarettes portant la Marque, M. Guile annexe en pièces jointes huit échantillons de factures représentatives, toutes datées de la période pertinente. Ces factures attestent des ventes de l'Inscrivante à diverses sociétés au Canada et comportent la mention du produit n° 03202 ainsi que la description du produit sous la désignation « Rothmans of Pall Mall Rég – 20 ».

[8] Je suis convaincue que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi au cours de la période pertinente.

[9] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Darlene Carreau  
Présidente  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.