



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

Référence : 2013 COMC 73
Date de la décision : 2013-04-18

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande De Grandpré
Chait, visant l’enregistrement n° LMC692,597 de la
marque de commerce YEAR-IN-A-BOX au nom de Mead
Products LLC**

[1] Le 13 janvier 2011, à la demande de De Grandpré Chait (la partie requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi) à MeadWestvaco Corporation (MeadWestvaco), alors propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC692,597 pour la marque de commerce YEAR-IN-A-BOX (la Marque) enregistrée en liaison avec « *calendars* » (en français: calendriers).

[2] Mead Products LLC est actuellement inscrite comme propriétaire de l’enregistrement. Cependant, le changement de propriétaire est sans conséquence en l’espèce puisqu’il résulte d’une cession et de fusions survenues postérieurement à la date de l’avis sous l’article 45.

[3] En réponse à l’avis sous l’article 45, MeadWestvaco a fourni un affidavit d’Edith Forbes, gestionnaire des marques de commerce au sein de MeadWestvaco.

[4] Les deux parties ont produit des représentations écrites. Cependant, les représentations écrites de la partie requérante ont été produites hors délai. En conséquence, celles-ci ne sont pas prises en considération. Une lettre à cet effet a d’ailleurs été adressée à la partie requérante le 28 décembre 2011.

[5] Les deux parties étaient représentées à une audience.

[6] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services 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.

[7] 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 ». De simples allégations d'emploi ne suffisent pas pour démontrer l'emploi de la marque [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Même si le critère pour établir l'emploi n'est pas exigeant et qu'une surabondance de preuve n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chaque marchandise ou service mentionné dans l'enregistrement durant la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[8] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des calendriers se situe entre les 13 janvier 2008 et 13 janvier 2011. La preuve d'emploi doit établir que lors du transfert de la propriété ou de la possession des calendriers, dans la pratique normale du commerce, la Marque était liée aux calendriers à tel point qu'avis de liaison était alors donné à la personne à qui la propriété ou possession était transférée [voir paragraphe 4(1) de la Loi].

[9] Lors de l'audience, la partie requérante a concédé que la preuve présentée par Mme Forbes démontre l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des calendriers durant la période pertinente. Par contre, la partie requérante a soutenu que MeadWestvaco ne peut pas revendiquer le bénéfice de cet emploi. MeadWestvaco a contesté les prétentions de la partie requérante.

[10] Avant de me pencher sur les représentations des parties, je vais résumer la preuve présentée par Mme Forbes.

[11] Mme Forbes affirme, entre autres, que durant la période pertinente:

- MeadWestvaco employait la Marque au Canada en liaison avec des calendriers;
- les calendriers associés à la Marque étaient fabriqués aux États-Unis par la division « MWV Consumer & Office Products » de MeadWestvaco, puis expédiés à Hilroy, une division de MeadWestvaco Canada LP, qui vendaient les calendriers à des détaillants canadiens;
- MWV Consumer & Office Products, Hilroy et MeadWestvaco Canada LP étaient autorisées à employer la Marque en vertu de licences aux termes desquelles MeadWestvaco contrôlait la nature et la qualité des calendriers associés à la Marque; et
- plus de 33,000 calendriers associés à la Marque ont été vendus au Canada par des détaillants, tels Calendar Club, Staples/Business Depot et Walmart.

[12] À l'appui de ses affirmations, Mme Forbes produit:

- des photos numériques d'un calendrier sur lequel figure la Marque; ce calendrier est représentatif de ceux vendus au Canada durant la période pertinente; et
- des copies de factures en date des 27 juillet 2010 et 6 août 2010 démontrant des ventes au Canada de calendriers associés à la Marque. Le nom « Hilroy a division of MeadWestvaco Canada LP » apparaît au coin supérieur gauche de ces factures.

[13] J'estime que les éléments de preuve fournis par MeadWestvaco démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec des calendriers durant la période pertinente, ce qui m'amène à revenir sur les représentations de la partie requérante.

[14] La partie requérante soumet que la preuve est insuffisante pour établir que l'emploi de la Marque par MWV Consumer & Office Products, Hilroy et MeadWestvaco Canada LP peut être attribué à MeadWestvaco parce qu'il ne rencontre pas les exigences de l'article 50 de la Loi concernant l'emploi d'une marque sous licence.

[15] Suivant le paragraphe 50(1) de la Loi, le propriétaire d'une marque de commerce doit contrôler directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou

services pour que l'emploi de la marque de commerce par le titulaire de la licence soit réputé être un emploi par le propriétaire.

[16] Contrairement aux représentations de la partie requérante, MeadWestvaco n'est pas tenue d'indiquer les conditions des accords de licence ou d'indiquer le contrôle réel qu'elle a exercé sur les caractéristiques et la qualité des calendriers. En effet, dans le cadre d'une procédure sous l'article 45 il est possible de satisfaire au paragraphe 50(1) de la Loi au moyen d'une déclaration par laquelle le propriétaire ou le titulaire de la licence atteste que le contrôle exigé par le paragraphe 50(1) existe bel et bien [voir *Mantha & Associés/Associates c Central Transport Inc* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF); *Shapiro Cohen Andrews & Finlayson c 1089751 Ontario Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 124 (COMC)]. Dans le cas présent, Mme Forbes atteste clairement du contrôle de MeadWestvaco sur la nature et la qualité des calendriers associés à la Marque.

[17] Ceci étant dit, une lecture raisonnable de l'affidavit de Mme Forbes m'amène à conclure que les dispositions de l'article 50 de la Loi ne sont pas applicables en l'espèce pour les raisons qui suivent.

[18] Mme Forbes affirme explicitement que MWV Consumer & Office Products est une *division* de MeadWestvaco. MWV Consumer & Office Products n'est donc pas une entité distincte. En conséquence, l'emploi de la Marque par MWV Consumer & Office Products correspond à un emploi par MeadWestvaco elle-même.

[19] Mme Forbes affirme également de façon explicite que Hilroy est une division de MeadWestvaco Canada LP, laquelle est probablement liée à MeadWestvaco. Il m'apparaît clair que MeadWestvaco Canada LP, par le biais de sa division Hilroy, n'agissait qu'à titre de distributeur au Canada des calendriers portant la Marque de MeadWestvaco. Or, l'emploi d'une marque de commerce au Canada par un distributeur constitue un emploi par le propriétaire de la marque de commerce [voir *Manhattan Industries Inc v Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)].

[20] En fin d'analyse, je suis convaincue que la preuve fournie par MeadWestvaco établit son emploi de la Marque en liaison avec des calendriers au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je conclus au maintien de l'enregistrement n° LMC692,597 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada