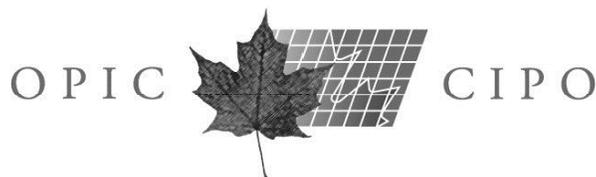


# TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 232

Date de la décision : 2012-11-30

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à  
la demande de Compagnie de la Baie d’Hudson visant  
l’enregistrement n° LMC477,770 de la marque FAIRY  
BAY au nom de John Roy Kropp**

[1] Le 25 janvier 2011, à la demande de Compagnie de la Baie d’Hudson, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, c T-13 (la Loi), à Fairy Bay Guest House Inc., propriétaire inscrite au moment de l’enregistrement n° LMC477,770, visant la marque de commerce FAIRY BAY (la Marque). Le 20 septembre 2012, une demande a été enregistrée pour transférer l’enregistrement de la Marque à John Roy Kropp. Le terme Inscrivante sera utilisé tout au long de la décision pour parler de la propriétaire inscrite de la Marque aux périodes pertinentes.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : Vêtements et habits, notamment t-shirts, chandails en molleton, chapeaux, casquettes, foulards, gants et mouchoirs; produits alimentaires, notamment gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries, muffins, beignes, petits pains, pains, soupes, tartinades, confitures, gelées, marmelades, miel et sirops; produits imprimés et papeteries, notamment papier à en-tête, calepins de notes, calendriers, agendas, enveloppes, cartes de souhaits, papier à lettre, cartes postales, livres d’invités, invitations, blocs-notes, étiquettes et autocollants; articles souvenirs, notamment drapeaux, bannières,

plaques, cendriers, sous-verre, tasses, chopes, crayons, porte-crayons, stylos, presse-papiers, emblèmes de voitures, porte-clés et articles d'artisanat.

Services : Exploitation d'une résidence de tourisme, d'une maison d'hôtes, d'une auberge, d'un gîte touristique, d'un hôtel, d'un motel, d'un restaurant, d'un café, de salons de thé et d'un bar; la pension temporaire dans une auberge, un motel ou une résidence de tourisme; l'organisation, la commandite et la fourniture d'espaces, d'installations et de personnel à des fins de divertissement, de réunions, de conférences et d'activités récréatives.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou avec chacun des services que spécifie 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. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2011.

[4] La définition du mot « emploi » est énoncée à l'article 4 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.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(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.

[5] Il est bien établi que de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte des dispositions de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F.P.I.)], et bien que la surdose de preuves ne soit pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F.P.I.)], des preuves suffisantes doivent tout de même être fournies afin de permettre au registraire d'en arriver à une

conclusion sur l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des marchandises et/ou services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit la déclaration solennelle de Robert Eugene Rye, président de Fairy Bay Guest House Inc., souscrit le 8 mars 2011. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

[7] À titre de question préliminaire, je note que l'ensemble de la preuve démontre l'emploi de la marque verbale FAIRY BAY GUEST HOUSE ou d'un dessin de marque affichant les mots FAIRY BAY GUEST HOUSE dans un ovale avec le dessin d'un oiseau au centre, comme illustré ci-dessous :



[8] Je note que l'emploi d'une marque verbale peut être appuyé par l'emploi d'une marque composée affichant la marque verbale avec d'autres éléments [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].

[9] Il sera déterminé qu'une marque de commerce est employée en vertu de la Loi si elle est employée de telle sorte qu'elle ne perd pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme dans laquelle la demande d'enregistrement a été faite et la forme dans laquelle elle est employée. Comme il a été stipulé dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) à 525 :

Le test pratique qui doit être appliqué pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce telle qu'enregistrée à la marque de commerce telle qu'employée et déterminer si les différences entre ces deux marques sont importantes au point qu'un acheteur ignorant serait susceptible d'inférer que toutes deux, malgré leurs différences, identifient des produits de même origine.

[10] Je suis convaincue que l'élément FAIRY BAY du dessin de marque est bien en vue et qu'il apparaît en gros caractères; il se distingue donc suffisamment du reste du dessin de marque de sorte que son emploi constitue également un emploi de la Marque en tant que marque de commerce *en soi*.

*Emploi en liaison avec les Services*

[11] Dans son affidavit, M. Rye déclare que l'Inscrivante s'est incorporée le 2 mai 1995 pour faire affaires à titre de maison d'accueil à Huntsville, Ontario et pour mener d'autres activités dans l'industrie de l'accueil. Il déclare plus particulièrement que, depuis ce temps, l'Inscrivante n'a pas cessé d'exploiter une maison d'accueil y compris des installations riveraines offrant sept chambres à coucher, un appartement et deux salles communes. Il déclare que l'Inscrivante offre à ses invités un grand nombre d'activités sur place, y compris la natation, la navigation de plaisance, la pêche, le canot et le kayak ainsi que la raquette, le ski de fond et le patin à glace en hiver. M. Rye déclare que les hôtes de la résidence préparent et servent le déjeuner aux invités.

[12] En appui à ces déclarations, M. Rye fournit des copies imprimées du site Web de l'Inscrivante ainsi que des brochures, dépliants, lettres et cartes postales annonçant les Services (pièces A à H). Je note qu'à l'exception des copies imprimées du site Web qui sont datées du 7 mars 2011, aucun de ces documents de publicité n'affiche une date. Cependant, en combinaison avec la déclaration souscrite de M. Rye selon laquelle les Services étaient offerts pendant la Période pertinente, je suis disposée à accepter que la manière dont la Marque est affichée sur les exemples de documents de publicité est représentative de la manière dont la Marque est affichée sur les publicités pour les Services pendant la Période pertinente.

[13] M. Rye déclare également que la Marque a été employée pendant la Période pertinente sur quatre panneaux routiers dans la région avoisinant l'auberge de l'inscrivante à Huntsville, en Ontario. À titre de preuve, M. Rye joint à affidavit un permis de demande de panneau qui a été approuvé aux fins d'installation le 25 avril 1997 pour deux panneaux situés à Cookson Bay Crescent en Ontario (pièce I).

[14] M. Rye fournit de plus la preuve d'activités de publicité d'une tierce partie menées par l'Inscrivante pendant la Période pertinente. Précisément, M. Rye déclare que la Marque a été

employée pendant la Période pertinente dans des annonces placées sur divers sites Web de répertoires de voyages et de gîtes du passant, tels que *bbcanada.com*, *BedandBreakfast.com*, *canadianbandbguide.ca*, *discovermuskoka.ca*, *huntsvillelakeofbays.on.ca*, *lodging-world.com*, *ontariotravel.net*, *torontolife.com*, *tripadvisor.com* et *virtualtourist.com*. M. Rye a joint des copies imprimées de ces sites Web à son affidavit (pièce K). Les documents ont été imprimés en janvier et février 2011, mais en liaison avec les déclarations souscrites de M. Rye, je suis disposée à conclure que l’Inscrivante annonçait ses Services dans ces sites Web de répertoires de voyage de tierce partie pendant la Période pertinente.

[15] Je note qu’il n’y a aucune référence dans la preuve à l’exploitation d’un « restaurant, café, salon de thé et bar ». Faute de preuve supplémentaire et compte tenu du fait que l’Inscrivante n’a fourni aucune représentation écrite à ce point, je ne suis pas convaincue que la préparation de déjeuners pour les invités dans le cadre de l’exploitation d’une auberge constitue l’exploitation d’un restaurant, café, salon de thé ou bar. Je ne suis pas disposée à inférer, à partir de la preuve au dossier, que l’Inscrivant offre ces services.

[16] Dans le même ordre d’idées, il n’y a aucune référence dans la preuve à des réunions ou des conférences.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l’Inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les services suivants pendant la Période pertinente :

Exploitation d’une résidence de tourisme, d’une maison d’hôtes, d’une auberge, d’un gîte touristique, d’un hôtel, d’un motel [...]; la pension temporaire dans une auberge, un motel ou une résidence de tourisme; l’organisation, la commandite et la fourniture d’espaces, d’installations et de personnel à des fins de divertissement [...] et d’activités récréatives.

[18] Comme il n’y a aucune preuve établissant l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les services restants, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

*Emploi en liaison avec les marchandises*

[19] Dans son affidavit, M. Rye déclare que la Marque a été employée pendant la Période pertinente sur des « vêtements et habits, articles souvenirs et produits imprimés et papeteries tels que correspondance, cartes postales, livrets d'information, dépliants ». En appui à cette déclaration, M. Rye se fie sur les mêmes brochures, dépliants, lettres et cartes postales mentionnés ci-dessus (pièce B à H). L'Inscrivante se fie plus particulièrement sur trois brochures non datées annonçant les services de maison d'hôtes et de gîte du passant (pièces B, D, E); une lettre non datée aux clients annonçant les disponibilités pour la saison hivernale (pièce C); une carte postale non datée aux clients pour leur souhaiter un joyeux temps des Fêtes (pièce F); une carte non datée aux clients pour leur souhaiter un joyeux temps des Fêtes (pièce G) et un « Guide et livre de recettes » non datés annonçant les services de la maison d'hôtes et du gîte du passant de l'Inscrivante (pièce H).

[20] En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises, la Marque doit être 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. Dans la présente affaire, nonobstant l'assertion de M. Rye, les pièces ne présentent aucune preuve d'un tel emploi en liaison avec des « vêtements et habits, notamment t-shirts, chandails en molleton, chapeaux, casquettes, foulards, gants et mouchoirs; produits imprimés et papeteries, notamment, ..., calepins de notes, calendriers, agendas, enveloppes, ..., livres d'invités, ..., blocs-notes, étiquettes et autocollants; articles souvenirs, notamment drapeaux, bannières, plaques, cendriers, sous-verre, tasses, chopes, crayons, porte-crayons, stylos, presse-papiers, emblèmes de voitures, porte-clés et articles d'artisanat ».

[21] De plus, même si j'étais disposée à accepter que les pièces démontrent un affichage de la Marque sur le papier à en-tête, les cartes de souhaits, le papier à lettre, les cartes postales et les invitations, je ne dispose d'aucune preuve de ventes de ces articles pendant la Période pertinente dans la pratique normale du commerce ou autrement.

[22] En ce qui concerne les marchandises « produits alimentaires, notamment gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries, muffins, beignes, petits pains, pains, soupes, tartinades, confitures, gelées, marmelades, miel et sirops », M. Rye déclare ce qui suit :

La Marque de commerce a été employée au cours des trois dernières années en liaison avec des recettes de produits alimentaires servis au petit-déjeuner, notamment, gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries, muffins, beignes, petits pains, pains, soupes, tartinades, confitures, gelées, marmelades, miel et sirops. Les hôtes ont toujours fourni aux invités intéressés une copie imprimée de(s) recette(s) de produits alimentaires servis au Fairy Bay Guest House accompagnée d'une étape affichant les mots « Fairy Bay Guest House » comme il apparaît dans l'exemple joint aux présentes comme pièce J.

[23] Sans commenter si une preuve d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec une recette constituerait une preuve d'emploi de cette marque de commerce en liaison avec un produit de plat cuisiné, je note que la preuve ne suffit pas à maintenir l'enregistrement en liaison avec ces marchandises et je ne dispose d'aucune preuve de ventes de ces articles pendant la Période pertinente.

[24] Pour ces motifs, je ne peux conclure que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des Marchandises. De plus, aucune preuve établissant l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises n'a été fournie. En conséquence, les Marchandises seront radiées de l'enregistrement de la Marque.

### Décision

[25] À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application des dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour radier toutes les marchandises et pour radier les services « restaurant, café, salons de thé et bar » et « réunions, conférences ».

[26] L'énoncé modifié des services se lira comme suit :

Exploitation d'une résidence de tourisme, d'une maison d'hôtes, d'une auberge, d'un gîte touristique, d'un hôtel, d'un motel; la pension temporaire dans une auberge, un motel ou une résidence de tourisme; l'organisation, la commandite et la fourniture d'espaces, d'installations et de personnel à des fins de divertissement et d'activités récréatives.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Côté, trad. a.