

OPIC



CIPO

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

**Citation: 2017 COMC 180**

**Date de la décision: 2017-12-20**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L'ARTICLE 45**

**Shift Law**

**Partie requérante**

**et**

**Côté Tonic inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC699,568 pour TONIC**

**Enregistrement**

LE DOSSIER

[1] Le 10 mai 2016, à la demande de Shift Law (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Côté Tonic inc. (la Propriétaire), titulaire de l'enregistrement n° LMC699,568 pour la marque de commerce TONIC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

Services de communication-marketing notamment des services de planification et d'achats de placement média, production de pièces publicitaires imprimées, des services promotionnels de vente et marketing et marketing direct, notamment élaboration et gestion de campagnes publicitaires pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des tiers, services de design graphique et de création reliés aux promotions,

aux publicités dans les journaux, électroniques, radiophoniques ou télévisuelles, services techniques, de consultation et d'aviseurs en relations avec le marketing et les communications; services de cueillette d'information de marchés et de leur conservation dans des banques de données.

[3] Cet avis enjoignait à la Propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle démontrant que sa Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 10 mai 2013 et le 10 mai 2016, en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement, et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit une déclaration solennelle de son fondateur, président et seul administrateur, Jean Côté, souscrite le 22 juillet 2016.

[5] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites, ni requis d'audience.

#### ANALYSE

[6] 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 ». Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de pareille procédure [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis est peu élevé [voir *Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)], et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] Dans le présent cas, l'article 4(2) de la Loi définit l'emploi en liaison avec des services comme suit :

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.

[8] Ce qui m'amène à passer en revue la preuve fournie par la Propriétaire.

### **La déclaration solennelle de Jean Côté**

[9] M. Côté affirme que la Propriétaire est une entreprise qui offre des services de communication marketing, à savoir les services décrits dans l'enregistrement. [paragraphe 3 de la déclaration]

[10] M. Côté affirme que dans le cadre de son offre de services, la Propriétaire a développé la Marque. À cet égard, il affirme que la Propriétaire a employé la Marque de façon ininterrompue au Canada depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2005, et notamment pendant la période pertinente, dans le cours normal des affaires. M. Côté précise que dans le cadre normal de ses affaires, la Propriétaire offre ses services à des entreprises qui requièrent des services de communication marketing tels que décrits à l'enregistrement. [paragraphe 4 à 6 de la déclaration]

[11] Au soutien de ses affirmations d'emploi, M. Côté joint à sa déclaration les pièces suivantes :

- Pièce JC-1 : « un échantillon de factures et les résultats finaux du travail de [la Propriétaire] correspondant à ces factures, tel que livré à ses clients pendant la période pertinente. » M. Côté précise que cet échantillonnage est à titre illustratif des services de communications marketing de la Propriétaire, vendus sous la Marque à ses divers clients au Canada pendant la période pertinente. [paragraphe 7 de la déclaration]
- Pièce JC-2 : « d'autres échantillons de factures concernant les services de communication marketing vendus par [la Propriétaire] à ses clients pendant la période pertinente. » M. Côté précise que cet échantillonnage est « [t]oujours afin d'illustrer l'emploi de la [Marque] au Canada en relation avec les services de [la Propriétaire] ». Il ajoute également que les factures sous les pièces JC-1 et JC-2 « sont imprimées sur un gabarit de facture utilisé par [la Propriétaire] et ses filiales, sur lequel figurent plusieurs marques, dont la [Marque] utilisée par [la Propriétaire], telle qu'elle apparaît en bas à droite sur lesdites factures. » [paragraphe 8 et 9 de la déclaration]

- Pièce JC-3 : « un contrat de service conclu avec la société We Are Tonic Inc. le 16 août 2012, en annexe duquel se trouve un contrat de licence octroyant à We Are Tonic un droit exclusif d’employer la Marque au Canada depuis le 16 août 2012. » M. Côté précise que ces contrats étaient en vigueur pendant la période pertinente et demeurent en vigueur à ce jour. [paragraphe 10 de la déclaration]

### **Suffisance de la preuve**

[12] Tel que l’affirme M. Côté, les pièces JC-1 et JC-2 font clairement voir la Marque apposée dans le coin inférieur droit des factures. Ce faisant, j’estime que les factures font voir comment la Marque a été employée dans l’annonce des services y décrits pendant la période pertinente [voir *Smart & Biggar v Southam Inc*, 1995 CarswellNat 3685 (COMC)].

[13] À cet égard, je note qu’aucune des factures n’identifie précisément la Propriétaire mais plutôt « Côté & Tonic ». J’estime toutefois raisonnable d’inférer que « Côté & Tonic » correspond au nom commercial de la Propriétaire et d’accorder foi aux affirmations de M. Côté selon lesquelles ces factures ont toutes été émises par la Propriétaire en lien avec les services y décrits rendus par celle-ci, étant donné qu’elles portent toutes l’adresse de la Propriétaire et identifient précisément « Jean Côté » comme « représentant ». J’ajouterai au surplus que s’il fallait plutôt considérer « Côté & Tonic » comme une filiale de la Propriétaire, je serais prête à inférer que pareil emploi par « Côté & Tonic » bénéficie à la Propriétaire au sens de l’article 50 de la Loi régissant l’emploi sous licence d’une marque de commerce au bénéfice de son propriétaire, étant donné le double rôle alors joué par M. Côté en tant que « représentant » de « Côté & Tonic » et fondateur, président et seul administrateur de la Propriétaire [voir *Petro-Canada v 2946661 Canada Inc*, [1999] 1 FCR 294].

[14] Ceci étant dit, je note que M. Côté n’effectue aucune corrélation entre les services spécifiés dans l’enregistrement et les services tels que décrits dans les factures sous les pièces JC-1 et JC-2. En fait, aucun des services spécifiés dans l’enregistrement ne se retrouve à l’identique dans les factures. Dans les circonstances, j’estime qu’au mieux pour la Propriétaire, les services décrits dans les factures peuvent s’entendre des services surlignés en gras dans l’énoncé des services reproduit ci-après :

**Services de communication-marketing nommément des services de planification et d'achats de placement média, production de pièces publicitaires imprimées, des services promotionnels de vente et marketing et marketing direct, nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des tiers, services de design graphique et de création reliés aux promotions, aux publicités dans les journaux, électroniques, radiophoniques ou télévisuelles, services techniques, de consultation et d'aviseurs en relations avec le marketing et les communications;** services de cueillette d'information de marchés et de leur conservation dans des banques de données.

[15] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait aux termes de l'article 45 de la Loi de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les services suivants pendant la période pertinente :

[...] des services promotionnels de vente et marketing et marketing direct, nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des tiers, [...] dans les journaux, [...], radiophoniques ou télévisuelles, [...]; services de cueillette d'information de marchés et de leur conservation dans des banques de données.

[16] De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec pareils services.

#### DISPOSITION

[17] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les services suivants de l'enregistrement :

[...] des services promotionnels de vente et marketing et marketing direct, nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires pour les tiers, promotion de marchandises et de services pour des tiers, [...] dans les journaux, [...], radiophoniques ou télévisuelles, [...]; services de cueillette d'information de marchés et de leur conservation dans des banques de données.

[18] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

Services de communication-marketing nommément des services de planification et d'achats de placement média, production de pièces publicitaires imprimées, services de design graphique et de création reliés aux promotions, aux publicités électroniques,

services techniques, de consultation et d'aviseurs en relations avec le marketing et les communications.

---

Annie Robitaille  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Lavery, De Billy S.E.N.C.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Shift Law

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE