

OPIC



CIPO

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

Citation: 2018 COMC 18

Date de la décision: 2018-02-08

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

Cassels Brock & Blackwell LLP

Partie requérante

et

**Les Placements Jean-Paul Beaudry &
Fils Inc.**

Propriétaire inscrit

LMC362,875 pour DU QUARTIER

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Cette décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'encontre de l'enregistrement n° LMC362,875, propriété de Les Placements Jean-Paul Beaudry & Fils Inc. (le Propriétaire), pour la marque de commerce DU QUARTIER (la Marque) couvrant les services relatifs à l'exploitation de commerce d'épiciers-dépanneurs (les Services).

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[3] Le 4 février 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* SRC 1985, c. T-13 (la Loi) au Propriétaire de

la Marque. L'avis fut émis à la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP. (la Partie Requérante).

[4] L'article 45 de la Loi oblige le Propriétaire à démontrer qu'il a employé au Canada la Marque en liaison avec les Services à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 4 février 2013 au 4 février 2016 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1re inst)]. Il s'agit d'établir *prima facie* un emploi de la Marque [voir *1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd*, 2011 FC 18 (CF 1re inst)].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec les Services n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4(2) de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis, le Propriétaire a produit l'affidavit de M. Jacques Beaudry ainsi que les pièces A et B.

[8] Seul le Propriétaire a produit des représentations écrites et était représenté lors de l'audience.

LA PREUVE AU DOSSIER

[9] M. Beaudry est le président du Propriétaire, depuis 2004. Il allègue que le Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Services depuis au moins août 1989. À cet effet M. Beaudry joint à son affidavit comme Pièce A des photographies des bannières et enseignes portant la Marque d'épiceries-dépanneurs de divers commerces situés dans la province de Québec qui existent présentement et ont existé durant la Période Pertinente.

[10] M. Beaudry explique que la Marque est employée sous licence par divers licenciés qu'il identifie. Il fournit également la date de début d'emploi de la Marque par chacun d'eux en liaison avec l'exploitation d'épicerie-dépanneurs.

[11] M. Beaudry affirme que les conventions de licence, d'affiliation et d'approvisionnement stipulent expressément que les contrats sont confidentiels. Il ajoute que les licenciés doivent s'approvisionner auprès de la société Beaudry & Cardin Inc. (la Société), un grossiste en alimentation dont le premier actionnaire majoritaire est le Propriétaire. Il affirme être le Président et Secrétaire de la Société.

[12] M. Beaudry explique que les produits qui se retrouvent sur les étagères des commerces exploités par des licenciés en liaison avec la Marque sont des produits qui sont conformes aux normes du Propriétaire «ce qui assure que les produits vendus dans les épicerie-dépanneurs DU QUARTIER sont des produits dont l[e Propriétaire] contrôle la qualité et les caractéristiques et ce qui assure un niveau de qualité des commerces DU QUARTIER.»

[13] M. Beaudry ajoute que le Propriétaire, principalement par son biais, à titre de dirigeant, s'assure du respect des normes de qualité et de conditions établies dans les contrats de licence. Ainsi le Propriétaire contrôle la qualité et les caractéristiques des Services rendus par les licenciés au Canada. Il ajoute que les contrats de licence prévoient entre autres que les commerces pourront être visités en tout temps pendant les heures d'affaires afin d'y mener toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer du respect de toutes les obligations des licenciés.

[14] M. Beaudry conclut son affidavit en produisant comme Pièce B à son affidavit diverses factures comportant des achats effectués par divers licenciés auprès de la Société et qui démontrent que les produits qui ont été offerts en vente et vendus dans les épicerie-dépanneurs exploités en liaison avec la Marque durant la Période Pertinente provenaient de la Société, dont l'actionnaire majoritaire est le Propriétaire.

ANALYSE DE LA PREUVE

[15] En l'absence de représentations écrites de la part de la Partie Requérante et de sa présence lors de l'audience, je suis satisfait que la preuve ci-haut décrite démontre l'emploi de la

Marque au Canada par le Propriétaire en liaison avec les Services et ce durant la Période Pertinente.

DÉCISION

[16] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC362,975 sera maintenu au registre selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
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**

DATE DE L'AUDIENCE 2018-01-16

COMPARUTIONS

Élodie Dion

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Aucune comparution

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Goudreau Gage Dubuc

POUR LE PROPRIÉTAIRE
INSCRIT

Cassels Brock & Blackwell LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE