



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

Référence : 2018 COMC 87

Date de la décision : 2018-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

McGregor Industries Inc.

Partie requérante

et

Giant Tiger Stores Limited

Propriétaire inscrite

**LMC645,352 pour la marque de
commerce PROUD TO BE
CANADIAN et Dessin de feuilles
d’érable à 11 pointes**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC645,352 de la marque de commerce PROUD TO BE CANADIAN et Dessin de feuilles d’érable à 11 pointes (la Marque), laquelle est reproduite ci-dessous, appartenant à Giant Tiger Stores Limited.



[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et services suivants
[TRADUCTION] :

Produits :

- (1) Affiches, enseignes en magasin et tee-shirts.
- (2) Ballons et chapeaux.

Services :

- (1) Publicité et services de promotion ayant trait à l'exploitation d'un magasin de détail; et ventes, escomptes et programmes de promotion ayant trait à un magasin de détail.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 2 mars 2017, 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, ch T-13 (la Loi) à Giant Tiger Stores Limited (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de McGregor Industries Inc. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 2 mars 2014 et le 2 mars 2017, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc.* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982) 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 et services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Jean-Marc Desjarlais, souscrit le 20 avril 2017. La Partie requérante a ensuite produit ses représentations écrites, le 23 août 2017. Le 29 août 2017, une lettre du registraire a été envoyée à la Propriétaire pour l'inviter à produire des représentations écrites ou, à défaut, aviser le registraire qu'elle n'entendait pas produire de représentations écrites. Le 29 décembre 2017, le délai imparti à cette fin a expiré. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[9] Cependant, le 18 janvier 2018, la Propriétaire a demandé une prolongation de délai rétroactive en vertu de l'article 47(2) de la Loi afin de [TRADUCTION] « préparer et soumettre un affidavit en bonne et due forme ». Pour les raisons exposées dans une lettre en date du

14 février 2018, le registraire a rejeté la demande. Par conséquent, l'affidavit de M. Desjarlais, dans sa version du 20 avril 2017, est l'unique preuve à avoir été produite et, donc, l'unique preuve au dossier dans la présente procédure.

LA PREUVE

[10] Dans son bref affidavit, M. Desjarlais affirme ce qui suit [TRADUCTION] :

1. Je suis le vice-président associé, Location et services juridiques de Giant Tiger Stores Limited et, à ce titre, j'ai connaissance des faits dont je témoigne aux présentes.
2. La marque de commerce PROUD TO BE CANADIAN et Dessin de feuilles d'érable à 11 pointes a été employée de façon constante au cours de la période de trois ans qui s'est terminée le 2 mars 2017 sur des affiches et des enseignes en magasin.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[11] Même si la Partie requérante a restreint ses observations aux produits [TRADUCTION] « tee-shirts, ballons et chapeaux », j'estime que les observations et le raisonnement présentés par la Partie requérante à l'appui du retrait de ces produits de l'enregistrement peuvent également être appliqués à l'enregistrement dans son ensemble.

[12] Plus particulièrement, la Partie requérante soutient, et je partage son avis, que dans son affidavit, M. Desjarlais n'affirme pas, [TRADUCTION] « pas plus qu'il ne “démontre” ou “décrit”, comme l'exige l'arrêt Plough », que la Marque a été employée en liaison avec des [TRADUCTION] « tee-shirts, ballons et chapeaux » au Canada pendant la période pertinente. En effet, M. Desjarlais se contente de faire une simple déclaration qui se rapporte uniquement aux affiches et aux enseignes en magasin. Qui plus est, l'affidavit ne fait absolument aucune mention des services visés par l'enregistrement.

[13] La Propriétaire n'a donc pas établi l'emploi de la marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi.

DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE D'AUDIENCE : aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

MILTONS IP/P.I.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MACBETH & JOHNSON

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE