

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 81

Date de la décision : 2021-04-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

John H. Simpson (Shift Law)

Partie requérante

et

Wreck Beach Preservation Society

Propriétaire inscrite

LMC871,979 pour WRECK BEACH

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] À la demande de John H. Simpson (Shift Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, RSC 1985, c T-13 (la Loi) le 13 décembre 2018, à Wreck Beach Preservation Society (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement LMC871,979 pour la marque de commerce WRECK BEACH (la Marque).

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

Produits

- (1) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes.
- (2) Sacs fourre-tout en toile.
- (3) Cartes postales, autocollants pour pare-chocs et affiches.

Services

- (1) Promotion et sensibilisation auprès du public ayant trait à la conservation de la nature, développement environnemental et écologique, nommément identification de zones d'importance écologique et consultation du public, du secteur privé et des administrations pour la conservation et la protection des zones d'importance écologique.
- (2) Exploitation d'un site Web pour la vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, nommément de tee-shirts et de vestes.
- (3) Vente au détail de vins, de bières et de spiritueux.
- (4) Offre évènements récréatifs et de divertissement, nommément concerts, et organisation d'évènements de course, d'évènements volleyball et d'évènements natation où les participants sont nus.
- (5) Distribution de bulletins d'information dans le domaine du nudisme.
- (6) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des évènements communautaires, du contenu récréatif et éducatif dans le domaine du nudisme.

[3] L'avis exigeait de la Propriétaire qu'elle fournisse la preuve qu'elle avait employé la Marque au Canada, à tout moment entre le 13 décembre 2015 et le 13 décembre 2018 (la Période pertinente), en liaison avec les produits et services précisés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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.

4(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.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à 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 de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registrare 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 services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Judy Williams daté du 12 juin 2019 (l'Affidavit).

[7] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] L'Affidavit peut se résumer comme suit :

- M^{me} Williams est une administratrice et la présidente de la Propriétaire. La Propriétaire est une société constituée en vertu de la *Societies Act* de la Colombie-Britannique [aux para 1 et 2].
- La Propriétaire a été créée pour préserver la zone du parc de l'estran près de Vancouver, en Colombie-Britannique, communément appelée Wreck Beach, afin d'aider les autorités qui ont compétence sur les falaises entourant la région, de fournir un moyen de participation du public en ce qui concerne l'environnement, la faune et l'utilisation de la région et de fournir un forum pour informer le grand public de l'utilisation et de la préservation de cette zone sauvage [au para 6]
- La déposante affirme que la Marque a été largement employée par la Propriétaire pendant la Période pertinente par la vente des produits visés par l'enregistrement et l'annonce et l'exécution des services visés par l'enregistrement au Canada [aux para 4 à 6]. À cet

égard, la Pièce A de l’Affidavit est un tableau qui énumère les produits et services visés par l’enregistrement et qui décrit comment la Marque a été employée en liaison avec chacun d’eux. La Pièce A comprend huit annexes. Ces annexes comprennent, entre autres, des photographies de produits, des captures d’écran du site Web de la Propriétaire à l’adresse *www.wreckbeach.org*, des courriels relatifs à la vente de produits et divers reçus [au para 6].

- La Pièce B de l’Affidavit comprend trois états financiers de la Propriétaire relatifs à trois exercices (mai 2015 à avril 2016, mai 2016 à avril 2017 et mai 2017 à avril 2018). Ces états indiquent les revenus et les dépenses de la Propriétaire. Ils ne précisent pas les recettes provenant de la vente de produits particuliers, mais la déposante indique que les recettes provenant de la vente de produits sont incluses dans des rubriques telles que « Bare Buns Run », qui est un évènement particulier où des produits ont été vendus par la Propriétaire [au para 7].
- Selon l’Affidavit, bon nombre des services visés par l’enregistrement sont fournis par l’entremise du site Web de la Propriétaire. La Pièce C est un relevé de compte de Sedona Sky, LLC, représentant les frais d’hébergement pour le site Web de la Propriétaire de 2015 à 2019 [au para 10].

ANALYSE

Question préliminaire

[9] Après la réception des observations écrites de la Partie requérante, la Propriétaire a déposé une lettre datée du 2 août 2019 indiquant qu’en raison d’une [TRADUCTION] « erreur technologique », une photographie jointe d’un produit décrit comme des [TRADUCTION] « sacs en toile » n’était pas incluse dans sa preuve. La Propriétaire a demandé que le registraire considère que la photographie dans la lettre fait partie de la preuve.

[10] Dans une lettre du 30 août 2019, le registraire a statué sur la question, déclarant qu’il ne pouvait considérer la photographie comme une preuve parce qu’elle a été déposée après l’expiration du délai et que le document n’était pas sous forme d’affidavit ou de déclaration

solennelle comme l'exige l'article 45 de la Loi. Le registraire a noté la possibilité pour la Propriétaire de demander une prorogation rétroactive du délai de présentation de la preuve sous la forme appropriée; toutefois, la Propriétaire n'a pris aucune mesure à cet égard.

[11] Par conséquent, aux fins de l'analyse ci-dessous, la photographie jointe à la lettre de la Propriétaire du 2 août 2019 ne sera pas prise en considération.

Produits visés par l'enregistrement

[12] Les Annexes 1 et 3 de la Pièce A à l'Affidavit contiennent des photographies de divers produits, y compris de multiples tee-shirts, une veste, plusieurs cartes postales et des affiches. La Marque apparaît sur chacun de ces produits. La déposante déclare que ces produits ont été vendus pendant la Période pertinente au Canada.

[13] La Partie requérante soutient que, même si la Marque figure sur ces produits, elle n'est pas employée comme marque de commerce pour distinguer les produits de la Propriétaire de ceux d'autres personnes, mais que la Marque est employée pour faire référence à une zone géographique précise. Par exemple, les tee-shirts figurant à l'Annexe 1 de la Pièce A semblent se rapporter à des événements particuliers organisés par la Propriétaire. Selon la Partie requérante, la Propriétaire a l'intention d'apposer la Marque sur ces produits pour indiquer l'emplacement géographique précis d'un événement et non pour distinguer les produits de la Propriétaire de ceux d'autres personnes. En outre, la Partie requérante fait valoir que, dans certains cas, la Marque est accompagnée du mot « Canada », ce qui laisse entendre que la Marque fait référence à un lieu et n'est pas employée comme marque de commerce.

[14] Je ne suis pas convaincu par les observations de la Partie requérante sur ce point. Premièrement, étant donné la façon dont la Marque est représentée sur un grand nombre de produits (souvent dans une police différente de celle des mots environnants) et le fait que, dans certains cas, la Marque est représentée en référence à des événements tenus par la Propriétaire à différents endroits géographiques (par exemple, voir les pages 16 et 44 de l'Affidavit), je ne suis pas convaincu que la Marque est nécessairement apposée uniquement dans un sens descriptif et géographique. Quoi qu'il en soit, la prétention de la Partie requérante selon laquelle un consommateur ne reconnaîtrait pas la Marque comme une marque de commerce est liée à la

question du caractère distinctif qui, selon la Cour d'appel fédérale, ne se pose pas dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45 [voir *United Grain Growers Ltd/Lang Michener*, 2001 CAF 66]. Il faut déterminer si des faits suffisants ont été fournis pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque par la Propriétaire, au sens de l'article 4 de la Loi, en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente.

[15] En l'espèce, les photographies de la Pièce A montrent comment la Marque figurait sur les tee-shirts, la veste, les affiches et les cartes postales, et la déposante atteste que ces produits ont été vendus pendant la Période pertinente au Canada.

[16] En ce qui a trait au transfert de produits, il est bien établi que les factures ne sont pas obligatoires pour répondre de façon satisfaisante à un avis en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], mais il est nécessaire de fournir des éléments de preuve de transfert dans la pratique normale du commerce au Canada [voir *John Labatt*, précité]. Une telle preuve peut prendre la forme d'autres documents, comme des rapports de vente ou des relevés, mais elle peut aussi être obtenue à l'aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[17] Compte tenu des photographies des produits arborant la Marque, des déclarations claires de la déposante concernant le volume des ventes au cours de la Période pertinente et de l'inclusion des états financiers de la Propriétaire, je conclus que la Propriétaire a montré l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec des vêtements, notamment des tee-shirts et des vestes, ainsi qu'avec des cartes postales et des affiches.

[18] Toutefois, l'Affidavit ne contient aucune photographie de sacs fourre-tout en toile ou d'autocollants pour pare-chocs arborant la Marque. En ce qui a trait aux sacs fourre-tout en toile, la déposante a déclaré qu'au moins 20 sacs fourre-tout en toile arborant la Marque ont été vendus pendant la Période pertinente au Canada. Bien que le corps de l'Affidavit fasse référence à une photographie d'un sac fourre-tout en toile figurant à la Pièce A, une photographie n'a pas été incluse avec l'Affidavit, comme nous l'avons vu plus haut.

[19] En ce qui concerne les autocollants pour pare-chocs, la déposante a attesté que 500 autocollants pour pare-chocs ont été vendus dans la région de Vancouver pendant la Période pertinente; toutefois, aucun échantillon ou photographie d'autocollants pour pare-chocs n'est fourni, car la déposante indique que l'inventaire de la Propriétaire a été épuisé. En outre, contrairement aux autres produits visés par l'enregistrement, l'Affidavit ne précise pas que les autocollants pour pare-chocs arboraient la marque.

[20] Dans ces circonstances, étant donné l'absence de photographies des sacs fourre-tout en toile et des autocollants pour pare-chocs, et étant donné l'éventail de façons dont la Marque a été présentée sur les autres produits visés par l'enregistrement, je ne suis pas disposé à déduire la façon dont la Marque peut avoir figuré sur les sacs fourre-tout en toile et les autocollants pour pare-chocs au moment du transfert, si tant est qu'il en soit. Par conséquent, je conclus que la Propriétaire n'a pas montré l'emploi de la Marque en liaison avec les sacs fourre-tout en toile et les autocollants pour pare-chocs, et par conséquent ces deux produits seront supprimés de l'enregistrement.

[21] En résumé, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des vêtements, nommément des tee-shirts et des vestes, ainsi qu'avec des cartes postales et des affiches. Je conclus que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi en liaison avec des sacs fourre-tout en toile et des autocollants pour pare-chocs.

Services visés par l'enregistrement

[22] Dans ses observations écrites, la Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque avec deux des services visés par l'enregistrement, à savoir « Exploitation d'un site Web pour la vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, nommément de tee-shirts et de vestes » et « Vente au détail de vins, de bières et de spiritueux ». La Partie requérante n'a présenté aucune observation concernant les autres services énumérés dans l'enregistrement.

Exploitation d'un site Web pour la vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, nommément de tee-shirts et de vestes

[23] Pour le premier service contesté par la Partie requérante, elle soutient que la Pièce A ne démontre pas que la Marque a été employée ou présentée dans l'exécution ou l'annonce du service, parce que la Marque ne figurait pas sur le site Web de façon à ce qu'un client associe l'un quelconque des services à la Marque. Plus précisément, la Partie requérante fait valoir que la présentation de la Marque sur le site Web de la Propriétaire se rapporte à un emplacement géographique et non à une marque de commerce. En outre, la Partie requérante soutient que le site Web ne contenait aucun lien, onglets ou outils de navigation qui permettaient à un client d'acheter des produits directement à partir du site Web.

[24] Il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt et en mesure d'exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[25] Le site Web de la Propriétaire annonçait pour la vente divers produits tout en affichant la Marque. Même si le site Web n'avait pas la fonctionnalité permettant à un client de faire un achat directement via le site Web, le site Web de la Propriétaire invite les clients à contacter la Propriétaire par courriel. À cet égard, une copie d'une commande par courriel a été incluse à l'Annexe 5. Même si ce client particulier n'était pas du Canada, il est évident que le site Web offrait aussi de tels services aux Canadiens. En ce qui concerne l'argument de la Partie requérante selon lequel l'affichage de la Marque en liaison avec les services était uniquement une référence géographique, je rejette cet argument pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans la discussion portant sur les produits.

[26] À ce titre, je suis convaincu que la preuve est suffisante pour conclure que la Propriétaire a employé la Marque pendant la Période pertinente au Canada, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec l'exploitation d'un site Web pour la vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, nommément des tee-shirts et des vestes.

Vente au détail de vins, de bières et de spiritueux.

[27] Pour le deuxième service contesté par la Partie requérante, à savoir « Vente au détail de vins, de bières et de spiritueux », la Partie requérante fait valoir que la Marque n'est pas mentionnée du tout à l'Annexe 6 de la Pièce A, l'annexe pertinente qui traite de ce service. Les documents de l'Annexe 6 comprennent les factures d'achat d'alcool, un état des recettes et des dépenses de Noël, un permis spécial en vertu de la *Liquor Control and Licensing Act* de la Colombie-Britannique, ainsi que des courriels concernant le service de bar et le permis pour évènement spécial.

[28] Après avoir examiné l'Annexe 6, il apparaît que la Propriétaire a probablement effectué des ventes au détail de vins, de bières et de spiritueux pendant la Période pertinente au Canada dans le cadre de certaines activités de collecte de fonds. Plus précisément, la Propriétaire a fourni la preuve qu'elle a acheté divers produits de boissons alcoolisées auprès de magasins BC Liquor pour la revente ou la distribution à des évènements. Toutefois, à mon avis, la preuve ne suffit pas à conclure que ce service a été exécuté ou annoncé en liaison avec la Marque. En particulier, le seul document de l'Annexe 6 de la Pièce A qui semble faire référence à la Marque est le permis pour évènement spécial (qui désigne l'évènement comme « Wreck beach Christmas »), et rien ne permet de penser que la Propriétaire a affiché ce permis pour l'évènement dans l'exécution ou l'annonce des services. Aucun des éléments de preuve restants à l'Annexe 6 ou ailleurs dans l'Affidavit ne démontre la présentation de la Marque en liaison avec l'exécution ou l'annonce de la vente au détail de vins, de bières et de spiritueux. Même en décrivant ce service dans l'Affidavit, la déposante ne mentionne pas si la Marque a été présentée pendant l'exécution de ce service.

[29] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les ventes au détail de vins, de bières et de spiritueux au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. À ce titre, ce service sera supprimé de l'enregistrement.

Autres services

[30] En ce qui concerne les quatre autres services visés par l'enregistrement (désignés dans l'enregistrement comme services (1), (4), (5) et (6)), comme il est indiqué ci-dessus, la Partie

requérante n'a présenté aucune observation au sujet de ces services. Quoiqu'il en soit, en ce qui concerne ces services restants, l'Affidavit inclut plusieurs éléments dans les Annexes 4, 7 et 8, tels que des captures d'écran de la page Facebook de la Propriétaire, des captures d'écran du site Web de la Propriétaire et des publicités d'évènements précis, arborant tous la Marque. Après avoir examiné ces documents conjointement avec l'Affidavit dans son ensemble, je peux conclure que la Marque a été employée en liaison avec ces services pendant la Période pertinente.

[31] Par conséquent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services (1), (4), (5) et (6) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits et services suivants :

Produits

Sacs fourre-tout en toile.

[...] autocollants pour pare-chocs.

Services

Vente au détail de vins, de bières et de spiritueux.

[33] L'état déclaratif modifié des produits et des services figurant dans l'enregistrement sera comme suit :

Produits

(1) Vêtements, notamment tee-shirts et vestes.

(3) Cartes postales et affiches.

Services

(1) Promotion et sensibilisation auprès du public ayant trait à la conservation de la nature, développement environnemental et écologique, notamment identification de zones

d'importance écologique et consultation du public, du secteur privé et des administrations pour la conservation et la protection des zones d'importance écologique.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, notamment de tee-shirts et de vestes.

(4) Offre évènements récréatifs et de divertissement, notamment concerts, et organisation d'évènements de course, d'évènements volleyball et d'évènements natation où les participants sont nus.

(5) Distribution de bulletins d'information dans le domaine du nudisme.

(6) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des évènements communautaires, du contenu récréatif et éducatif dans le domaine du nudisme.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Boughton Law Corporation

Pour la Propriétaire inscrite

John H. Simpson (Shift Law Professional Corporation)

Pour la Partie requérante