

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 179

Date de la décision : 2021-08-13

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Anissimoff & Associates

Partie requérante

et

Green Marketing Inc.

Propriétaire inscrite

LMC821,030 pour YIMBY

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC821,030 pour la marque de commerce YIMBY (la Marque), appartenant à Green Marketing Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits énoncés à l’Annexe A, y compris les barils d’eau de pluie, les transplantoirs et les composteurs.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 19 février 2018, à la demande de Anissimoff & Associates (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 19 février 2015 au 19 février 2018.

[6] 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.

...

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales [article 45(3) de la Loi].

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst) au para 9] et il n'est pas nécessaire d'établir une « surabondance de preuves » [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3].

Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) au para 14].

[9] En réponse à l'avis du registraire, le Propriétaire a produit l'affidavit de John Walsh, souscrit le 14 septembre 2018. Les deux parties ont produit des représentations écrites, et les deux parties ont été présentes à l'audience.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Walsh s'identifie comme étant le seul propriétaire et seul employé de Green Marketing Company (GMC) [para 2]. Il explique qu'il est un entrepreneur et qu'il a démarré GMC en 2008 [para 2]. Dans son travail pour GMC, M. Walsh affirme qu'il développe de nouveaux produits et concepts, qu'il crée des idées pour l'image de marque et l'attribution d'une marque de commerce pour ces produits et concepts, et qu'il réalise ce développement des affaires et ce marketing pour ces produits et marques de commerce [para 3]. M. Walsh explique qu'il accorde des licences pour ces concepts de produits, idées et marques de commerce aux entreprises de fabrication et de distribution [para 4].

Emploi sous licence de la Marque

[11] M. Walsh atteste que GMC a délivré une licence de la Marque à Forest City Models and Patterns Ltd. (FCMP) pour que FCMP emploie la Marque [para 11], et il atteste que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des composteurs, des barils d'eau de pluie et des transplantoirs [para 47]. M. Walsh atteste en outre que GMC a exercé un contrôle sur la qualité des produits de FCMP arborant la Marque à compter de janvier 2012 [para 17]. À l'appui, il fournit plusieurs exemples de correspondance entre lui, FCMP et des clients traitant de problèmes de qualité et de problèmes, y compris de la correspondance d'avril 2015 [Pièces F] et d'avril 2016 [Pièce G], qui sont pendant la période pertinente.

[12] Cependant, après une réunion entre le GMC et FCMP à la fin de 2014 et à partir de 2015, M. Walsh déclare que [TRADUCTION] « les choses ont commencé à se détériorer » et que FCMP

[TRADUCTION] « a commencé à faire des choses dans mon dos » [para 26]. Il ajoute qu'à la fin de mars 2016, FCMP [TRADUCTION] « prétendait » mettre fin à l'accord de licence et aux relations d'affaires entre GMC et FCMP [para 27]. Selon M. Walsh, GMC a reçu 73 450 \$ en frais de licence et de service de la part de FCMP pour l'emploi de la Marque pendant la période pertinente [para 27].

Pratique normale du commerce

[13] M. Walsh explique que les produits arborant la Marque sont fabriqués par FCMP et ensuite expédiés aux chaînes de magasins ou directement au client final [para 14]. Dans le cas des chaînes de magasins, M. Walsh affirme que les produits sont placés dans des magasins physiques ou vendus en ligne, ce qui est l'endroit où les utilisateurs finaux achètent les produits de la chaîne de magasins [para 14].

Transfert et exportation des produits visés par l'enregistrement

[14] M. Walsh fournit les chiffres de vente au Canada et aux États-Unis pour les produits arborant la Marque de septembre 2015 à août 2017 par l'entremise de divers points de vente [para 23]. M. Walsh affirme que cette information a été divulguée par FCMP à GMC au cours des procédures devant le United States Patent and Trademark Office (USPTO) [para 23]. M. Walsh atteste que les produits vendus ont tous été fabriqués par FCMP sous licence, y compris les transplantoirs, les composteurs et les barils d'eau de pluie [para 23].

[15] De plus, M. Walsh fournit de la correspondance entre lui et une chaîne de magasins de détail des États-Unis datant d'avril 2015 concernant les composteurs qui ont été vendus par le point de vente pendant la période pertinente [para 45; Pièce T].

[16] En raison de la détérioration de la relation avec FCMP, M. Walsh affirme qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir des factures de FCMP entre elle et les divers points de vente au détail [para 28].

Présentation de la Marque

[17] M. Walsh fournit des photographies de produits, y compris des composteurs [Pièces J et M], un baril d'eau de pluie [Pièce K] et un baril d'eau pluie et un transplantoir [Pièce L]. Il déclare avoir pris ces photos dans divers points de vente au Canada pendant la période pertinente où les produits ont été offerts à la vente [para 34 à 37]. La photographie à la Pièce J démontre la Marque figurant sur l'emballage du produit, et les photographies aux Pièces K, L et M démontrent la Marque figurant sur des feuilles de papier et des feuilles d'instructions qui sont placées sur le dessus des produits.

[18] De plus, M. Walsh fournit des imprimés de pages Web de détaillants canadiens et américains où la Marque figure dans diverses descriptions de produits [Pièces N à S]. Il fournit également une brochure pour un produit vendu par un détaillant américain où la Marque figure sur la première page [Pièce U].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] Dans ses observations écrites et à l'audience, la Propriétaire a demandé que seulement certains produits visés par l'enregistrement soient maintenus, à savoir les barils d'eau de pluie, les transplantoirs et les composteurs. Par conséquent, je concentrerai mon analyse sur ces produits.

[20] Puisque la Propriétaire ne fournit aucune preuve d'emploi ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits restants.

[21] À l'audience, les deux parties ont convenu que la preuve démontre l'emploi de la Marque par FCMP. Cependant, les parties n'étaient pas d'accord quant à la question de savoir si l'emploi démontré était un emploi sous licence approprié profitant à la Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que la preuve fait seulement référence à GMC ou à M. Walsh, et non à la Propriétaire. De plus, la Partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas que le contrôle requis a été exercé sur l'emploi de la Marque par FCMP conformément à l'article 50 de la Loi.

[22] En ce qui a trait à la preuve qui ne fait référence qu'à GMC ou à M. Walsh plutôt qu'à la Propriétaire, je note que la Marque a été cédée par GMC à la Propriétaire en octobre 2017. Étant donné que GMC était la Propriétaire de la Marque avant la cession, je suis convaincu que GMC était en mesure de fournir une preuve concernant l'emploi de la Marque pour la partie de la période pertinente jusqu'en octobre 2017.

[23] De plus, étant donné que M. Walsh s'identifie comme le seul propriétaire et seul employé de GMC, j'accepte qu'il exerce des activités à titre de membre de GMC lorsqu'il se réfère à lui-même à la première personne à certains moments dans son affidavit.

[24] En ce qui concerne la question du contrôle prévu, toutefois, la Propriétaire a le fardeau de prouver au registraire qu'elle exerçait directement ou indirectement le contrôle sur la nature ou la qualité des produits fabriqués par FCMP [selon *Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 83, conf. par 2011 CAF 340]. La Propriétaire soutient que deux méthodes ont été employées dans ce cas pour démontrer le contrôle prévu en vertu de l'article 50 de la Loi : (1) M. Walsh jure que GMC a exercé le contrôle prévu; et (2) M. Walsh fournit des preuves démontrant que GMC a exercé le contrôle prévu [conformément à *Empresa Cubana* au para 84].

[25] Je suis d'accord avec la Propriétaire, en principe, qu'une déclaration sous serment est une façon de démontrer le contrôle prévu et, qu'en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et qu'il faut accorder une crédibilité substantielle à de telles déclarations. Cette affaire est cependant assez unique : la preuve de la Propriétaire contredit la déclaration sous serment au sujet du contrôle qui a été fournie par l'auteur de l'affidavit.

[26] D'une part, M. Walsh atteste que GMC a exercé un contrôle sur la qualité des produits fabriqués par FCMP; il fournit des exemples de correspondance entre lui, FCMP et des clients traitant de problèmes de qualité et de problèmes; et, il atteste que GMC a reçu 73 450 \$ en frais de licence et de service de la part de FCMP pour l'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

[27] D'autre part, après une réunion entre GMC et FCMP à la fin de 2014 et à compter de 2015, M. Walsh déclare que [TRADUCTION] « les choses ont commencé à se détériorer » et que

FCMP [TRADUCTION] « a commencé à faire des choses dans mon dos » et, à la fin de mars 2016, il déclare également que FCMP [TRADUCTION] « prétendait » mettre fin à l'accord de licence et aux relations d'affaires entre GMC et FCMP.

[28] En raison des incohérences dans la preuve sur cette question, et étant donné que la relation entre GMC et FCMP a commencé à se détériorer et que FCMP a commencé à mener ses activités de façon autonome dès [TRADUCTION] « la fin de 2014 » et [TRADUCTION] « à compter de 2015 », je ne peux conclure que le contrôle direct ou indirect a été exercé sur la nature ou la qualité des produits fabriqués par FCMP, comme l'exige l'article 50 de la Loi pendant la période pertinente, soit du 19 février 2015 au 19 février 2018.

[29] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, et la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale qui excuse le défaut d'emploi de la Marque. J'aimerais souligner que même si je considérais la détérioration de la relation comme des circonstances spéciales, rien n'indique quand, s'il y a lieu, l'emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire reprendra [selon *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 au para 30; et *One Group LLC c Gouverneur Inc*, 2016 CAF 109, au para 6].

[30] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Bradley Au
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

ANNEXE A : ÉTAT DÉCLARATIF DES PRODUITS ORIGINAL

Produits :

(1) Produits pour utilisation dans le jardin ou la maison, nommément produits d'arrosage, nommément barils d'eau de pluie, grands réservoirs à eau, tuyaux flexibles, arrosoirs, pluviomètres, étangs et fontaines de jardin, fournitures d'irrigation, systèmes de récupération des eaux ménagères; produits pour oiseaux, , nommément maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, graines pour oiseaux; produits de préservation et de mise en conserve d'aliments, nommément ustensiles de cuisine, outils de cueillette, équipement de séchage, manuels pratiques; produits de jardinage, nommément transplantoirs et pots, plates-bandes surélevées, outils et équipement de jardinage, semences, terreaux, paillis, compost, barrières contre les mauvaises herbes, bordures d'aménagement paysager, chariots de jardin, brouettes, pierres et pavés décoratifs, ornements et statues de pelouse, nécessaires de culture de plantes, serres, matériel de protection et de support de plantes, nommément jute, grosse toile, clôtures en plastique, cages à tomates, treillage, attaches et ficelle; ornements décoratifs en fer, nommément virevents métalliques, carillons éoliens, ferronnerie d'art faite de ferraille, supports et crochets à plante; produits pour faciliter le recyclage, nommément bacs de rangement, contenants et chariots de recyclage, compresseurs de cannettes et de bouteilles; produits pour faciliter le compostage, nommément composteurs de jardin, vermicomposteurs, outils et accessoires de compostage, sacs compostables, systèmes et accessoires d'élimination des excréments d'animaux, seaux de cuisine, manuels pratiques; produits d'élevage de poulet et de bétail, nommément mues, poulets vivants, accessoires de manipulation des oeufs, manuels pratiques, refuges pour animaux; produits d'énergie de remplacement, nommément éoliennes, panneaux solaires et géothermiques; plantes; jouets et jeux, nommément jeux de plein air, équipement et jeux de fers; mobilier et décorations de jardin, nommément hamacs, couverts, chaises, horloges d'extérieur, tapis, objets d'art, foyers, carreaux pour terrasse, clôtures et paravents d'intimité; accessoires de lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes, nommément insectifuges, pesticides, herbicides et insecticides; produits d'éclairage extérieur et intérieur, nommément lampes de sentier, lampes solaires, lampes de jardin, lampes de sécurité; vêtements, nommément bottes et chaussures, tee-shirts, chapeaux, gants et protections contre les moustiques.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-07-09

COMPARUTIONS

Michelle Wassenaar

Pour la Propriétaire inscrite

Serge Anissimoff

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Method Law Professional Corporation

Pour la Propriétaire inscrite

Serge Anissimoff

Pour la Partie requérante