



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 190

Date de la décision : 2021-08-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Smart & Biggar LLP

Partie requérante

et

MMG Management Consulting Inc.

Propriétaire inscrite

LMC951,963 pour MITCHELL

Enregistrement

MADISON GROUP

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° LMC951,963, appartenant à MMG Management Consulting Inc. (la Propriétaire), pour la marque de commerce MITCHELL MADISON GROUP (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Smart & Biggar LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 24 octobre 2019, à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à l'Inscrivant d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada 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 24 octobre 2016 au 25 octobre 2019.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Services de consultation dans le domaine des finances d'entreprises, nommément établissement de prévisions économiques et financières, mise sur pied de structures d'entreprises, gestion et exploitation d'entreprises, marketing et conseils à des entreprises dans le domaine des questions de distribution et de vente au détail; consultation et conseils dans le domaine de l'informatique. (les Services)

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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 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 services spécifiés dans l'enregistrement

pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit l'affidavit de Hans Dau, directeur général de la Propriétaire, déclaré le 21 mai 2020. Aucune observation écrite n'a été présentée et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] La déclaration solennelle est brève, formée des paragraphes pertinents et de l'image suivants sans preuve :

3. L'Inscrivant exploite une entreprise qui emploie la marque de commerce dans l'exécution des services suivants au Canada : [les Services]

4. Vous trouverez ci-dessous une liste du trafic canadien pour le site Web de l'Inscrivant <https://www.mmcmc.com> pour les années 2017, 2018 et 2019, qui présente la marque de commerce faisant la publicité des Services :

	Country	Year	Acquisition		
			Users	New Users ↓	Sessions
			387 % of Total 1.82% (21,210)	384 % of Total 1.81% (21,192)	453 % of Total 1.70% (26,617)
1.	Canada	2019	203 (52.32%)	202 (52.60%)	231 (50.99%)
2.	Canada	2018	136 (35.05%)	133 (34.64%)	158 (34.88%)
3.	Canada	2017	49 (12.63%)	49 (12.76%)	64 (14.13%)

5. Au cours de la période de 2017 à 2018, l'Inscrivant a fourni les Services employant la marque de commerce pour un client canadien, dont la valeur des Services dépassait 6 000 000 \$ US.

6. De plus, l'inscrivant a fourni les Services employant les marques de commerce à un certain nombre d'entreprises canadiennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] À titre de question préliminaire, je remarque que, en vertu de l'article 45(2) de la Loi, je ne peux pas tenir compte de preuves au-delà de ce qui est contenu dans la preuve au dossier de la Propriétaire. Par conséquent, malgré le lien vers le site Web de la Propriétaire fourni dans l'affidavit de M. Dau, je ne peux considérer aucun contenu de ce site Web comme preuve dans la présente procédure.

[11] Autrement, bien que M. Dau affirme que [TRADUCTION] « Pendant la période de 2017 à 2018, l'Inscrivant a fourni les Services employant la marque de commerce pour un client canadien... », de simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce était employée pendant la période pertinente sont insuffisantes [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 CPR (2d) 62 CAF]; un propriétaire de marque de commerce doit fournir la preuve *démontrant* que la marque de commerce avait été employée en liaison *avec chacun* des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. Une telle preuve prendra souvent la forme de factures, de rapports de vente ou des détails factuels équivalents. Selon la preuve fournie, même si je devais déduire que tous les Services de la Propriétaire ont été réalisés au Canada, il serait hypothétique pour moi de conclure que la Marque telle qu'enregistrée a été affichée dans la réalisation ou la publicité de ces services.

[12] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque – telle qu'elle est enregistrée ou autrement – en liaison avec n'importe lesquels de ses Services au Canada au sens de l'article 4 et 45 de la Loi.

[13] De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

DISPOSITION

[14] En conséquence, 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.

Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

Le français est conforme aux WCAG.

**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

Gattuso Bourget Mazzone S.E.N.C.

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante