



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 234

Date de la décision : 2021-10-22

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Wilson Lue LLP

Partie requérante

et

Bookmasters Limited

Propriétaire inscrite

LMC260,155 pour CITY BOOKS

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application 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 no LMC260,155 pour la marque de commerce CITY BOOKS (la Marque), appartenant actuellement à Bookmasters Limited.

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

[TRADUCTION]

Services de fournir un magasin de détail pour les publications de tout type et services d'édition de tous les types de publications imprimées.

[3] À la demande de Wilson Lue LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 18 octobre 2019, à Bookmasters Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser 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 18 octobre 2016 au 18 octobre 2019.

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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.

[6] 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 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 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 Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

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

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de J. Frans Donker, exécuté le 15 octobre 2020 à Toronto, en Ontario.

[9] Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[10] Dans son affidavit, M. Donker affirme qu'il est employé par la Propriétaire à titre de conseiller, ayant été le directeur principal et président de la Propriétaire de 1976 jusqu'à sa retraite en 2014.

[11] M. Donker affirme que la Propriétaire a exploité quatre librairies de détail CITY BOOKS à Toronto au cours de la période pertinente. En appui, il joint à titre de Pièces A à F des photos de bannières montrant la Marque, que M. Donker confirme étaient affichées aux entrées de chacune des boutiques au cours de la période pertinente.

[12] M. Donker indique que, au cours de la période pertinente, les ventes de publications aux librairies [TRADUCTION] « [...] étaient d'environ 5 millions de dollars par année, environ 80 % étant des ventes de livres, 10 % étant des ventes de magazines et de journaux et 8 % des cartes de souhaits, des tasses et d'autres accessoires associés aux livres ».

[13] Également jointes à l'affidavit, à titre de Pièces G et H, sont des photos de sacs à emplettes portant la Marque. M. Donker explique qu'approximativement 400 000 sacs à emplettes semblables ont été fournis aux clients aux librairies de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

ANALYSE

[14] En l'espèce, il est clair que la présentation démontrée par la Propriétaire de la Marque sur des affiches et des sacs au cours de la période pertinente correspond aux services visés par

l'enregistrement [TRADUCTION] « Services de fournir un magasin de détail pour les publications de tout type ».

[15] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « Services de fournir un magasin de détail pour les publications de tout type » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] Il n'y a toutefois aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les « services d'édition de tous les types de publications imprimées ». Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces autres services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[17] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer [TRADUCTION] « services d'édition de tous les types de publications imprimée » de l'état déclaratif des services.

[18] L'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Services de fournir un magasin de détail pour les publications de tout type.

Tracey L. Mosley
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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**

AGENTS AU DOSSIER

McMillan LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Wilson Lue LLP

Pour la Partie requérante