



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 066

Date de la décision : 2023-04-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Starlight Distributors Inc.

Propriétaire inscrite : HRC Canada Inc.

Enregistrement : LMC857,301 pour ROCK SHOP

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, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC857,301 pour la marque de commerce ROCK SHOP (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les services : [TRADUCTION] « Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d’épinglettes de collection, de jeux, de bijoux et de montres, de verrerie et de grandes tasses, de poupées, d’ours en peluche, de sacs polochons, de chaînes porte-clés, de baguettes de tambour et de briquets » (les Services).

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

LA PROCÉDURE

[3] Le 5 novembre 2020, à la demande de Starlight Distributors Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, HRC Canada Inc. (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des Services, 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, 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 5 novembre 2017 au 5 novembre 2020 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[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] 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 ». La preuve n'a pas à être parfaite; la Propriétaire doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de John Eder, souscrit le 19 octobre 2021, accompagné des Pièces A à P.

[8] Seule la Propriétaire a présenté des observations écrites et a assisté à une audience.

LA PREUVE

[9] M. Eder est directeur financier et vice-président exécutif de Hard Rock Cafe International (USA), Inc, qui fait partie du Hard Rock Group (HRG), lequel comprend la Propriétaire. Il est responsable des marques de commerce et des noms commerciaux de HRG, y compris de la Marque.

[10] M. Eder déclare que HRG possède et exploite des restaurants HARD ROCK, des hôtels, des casinos, des salles de spectacle et des magasins ROCK SHOP dans plus de soixante-cinq pays. Les magasins ROCK SHOP, situés dans les cafés, hôtels et casinos HARD ROCK, vendent des [TRADUCTION] « produits authentiques inspirés du rock and roll ».

[11] M. Eder déclare que, pendant toute la Période pertinente, Music Legends Limited (Music Legends) était autorisée à employer la Marque au Canada en liaison avec les Services et que la Propriétaire exerçait un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des Services en liaison avec lesquels Music Legends employait la Marque.

[12] M. Eder déclare que Music Legends a fait la publicité, la promotion et l'exécution des Services au Canada tout au long de la Période pertinente. En particulier, Music Legends a exploité un magasin ROCK SHOP situé au café HARD ROCK à Niagara Falls, en Ontario, où les Services ont été rendus pendant toute la Période pertinente.

[13] Comme Pièce B, M. Eder fournit une capture d'écran du site *hardrockcafe.com* qui fait la promotion du café HARD ROCK à Niagara Falls et qui indique les heures d'ouverture du magasin ROCK SHOP. M. Eder affirme que les captures d'écran sont représentatives de l'apparence du site Web pendant la Période pertinente.

[14] En tant que Pièce C, M. Eder fournit une capture d'écran d'un message du 2 novembre 2020 de la page Facebook de Music Legends pour l'emplacement de Niagara Falls qui indique « ROCK SHOP Open » et fait référence à « des t-shirts, des épinglettes, souvenirs et collections spéciales de marchandises ».

[15] Dans les Pièces D à P, M. Eder fournit des copies d'écran de divers messages de la page Facebook de Music Legends pour l'emplacement de Niagara Falls, dont tous sauf un se situent dans la Période pertinente. Un message montre la Marque affichée à l'extérieur du magasin. Les autres messages montrent l'intérieur du magasin et la variété des articles en vente, notamment des vêtements, de la verrerie, des épinglettes de collection, des chaînes porte-clés, des couvre-chefs, des baguettes de tambour, des ours en peluche, des jeux, des poupées, des sacs, entre autres. M. Eder déclare que les captures d'écran sont représentatives de la manière dont la page Facebook de Music Legends apparaissait au cours de la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Comme il est indiqué ci-dessus, M. Eder déclare que Music Legends a annoncé, promu et exécuté les Services au Canada pendant la Période pertinente à partir de son magasin situé à Niagara Falls. À l'appui de sa déclaration, il fournit des messages représentatifs de la page Facebook de Music Legends qui montrent l'affichage de la marque à l'extérieur du magasin et la variété des articles disponibles dans le magasin. Bien que les messages montrent certains des articles énumérés dans l'enregistrement, mais pas tous, je suis convaincue, sur la base de l'ensemble de la preuve, que les Services ont été annoncés et exécutés en liaison avec la Marque au Canada au cours de la Période pertinente.

[17] Dans la mesure où la Marque a été affichée dans l'exécution et l'annonce des Services par Music Legends, M. Eder déclare que Music Legends était autorisé à employer la Marque et que la Propriétaire exerçait un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque. Je suis convaincue que l'emploi de la Marque par Music Legends profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi.

[18] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec les Services pendant la Période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-03-28

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Mark Evans

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Mark W. Timmis

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP