

On s'en sert ou on le perd : Provide Gifts, Inc. c. MJB Marketing Inc., 2014 COMC 15

COX & PALMER

juin 2014

Dans le présent numéro :

LES FAITS

LA DÉCISION

LEÇONS À TIRER

Personne-ressource :

*Veuillez adresser vos
questions ou suggestions
à la personne suivante :*

Nicholas Mott
nmott@coxandpalmer.com
902.491.4208

*La présente publication
de Cox & Palmer a pour
but de fournir des
renseignements de
nature générale et non
des conseils juridiques.*

La décision récente (et brève) du Registraire des marques de commerce dans l'affaire *Provide Gifts, Inc. c. MJB Marketing Inc.*, 2014 COMC 15 devrait rappeler aux entreprises l'ampleur des pouvoirs qui peuvent être exercés dans le cadre de procédures de radiation et la façon dont un enregistrement n'empêchera pas toujours l'emploi et l'enregistrement par autrui d'une marque semblable dans un domaine semblable.

LES FAITS

En 2009, MJB Marketing Inc. (« MJB ») a demandé l'enregistrement de la marque « MyJewelryBox.com » et de son logo. MJB utilisait ces marques depuis 2006 relativement à des services de vente au détail en ligne de bijoux et elle a présenté sa demande en dépit du fait qu'un enregistrement semblable avait déjà été consenti. *Provide Gifts Inc.* (« Provide ») avait enregistré en 2007 un logo de boîte-cadeau qu'elle utilisait au Canada depuis 1999 relativement à la vente au détail en ligne de cadeaux. Au départ, les ressemblances entre les marques et les entreprises connexes auraient pu empêcher que MJB tente d'obtenir l'enregistrement de sa marque et que celle-ci soit choisie aux fins de son usage.

LA DÉCISION

La déclaration d'opposition de MJB était attendue et a été dûment produite en 2010. Au lieu de contester celle-ci sur le fond (par exemple, en soutenant que les marques ne sont pas semblables au point de causer de la confusion), MJB a adopté une autre approche. Elle a invoqué l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce et a réussi à faire radier l'enregistrement de *Provide*. À la suite de la radiation de l'enregistrement, *Provide* semble n'avoir pris aucune mesure pour contester l'enregistrement de MJB et elle n'a produit aucun autre document à l'appui de son opposition. L'enregistrement a été consenti.

LEÇONS À TIRER

L'une des leçons que les personnes qui décident d'enregistrer leur marque de commerce et celles qui choisissent une nouvelle marque doivent tirer de cette décision est que les résultats d'une recherche dans la base de données sur les marques de commerce n'empêcheront pas toujours un nouvel enregistrement. Une marque en vigueur qui n'est pas en usage (ou qui est en usage en relation avec un sous-ensemble des marchandises auxquelles est censée se rapporter) pourrait faire l'objet de procédures de radiation.

L'autre leçon à tirer, pour le propriétaire d'un enregistrement, est que, selon le vieil adage : « on s'en sert ou on le perd ».