

Référence : 2010 COMC 025

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TORRE & TAGUS DESIGN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 628,242

[1] Le 9 janvier 2008, à la demande de Ann Carlsen & Company (la partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Torre & Tagus Designs Ltd. (l'inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre (la Marque).



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Vases; bols; assiettes; plats de service; bougeoirs; cadres; boîtes de rangement à usage ménager; articles décoratifs de maison (statuettes, objets d'art); supports à encens; bougies; lanternes; verres; pichets; verres à vin; verres à cordial; anneaux pour serviettes de papier; brûleurs à huile; boîtes à bijoux; ornements de Noël; seaux à vin; seaux à glace; porte-cartons de table; coussins; couvertures; jetés; oreillers; sacs cadeaux pour bouteilles de vin; napperons; serviettes de table; sous-verres; seaux à champagne; salières et poivrières; théières; cafetières; plateaux de service; porte-bouteilles de vin; saladiers; ensembles de fourchette et de cuillère à salade; plateaux de service; assiettes de services; caquelons; bols de service; boîtes de cuisine; coutellerie; ustensiles de service; grosses tasses; paniers; bâtonnets à cocktail; fourchettes à cocktail; breloques pour verres à vin; coqueteliers pour martini; refroidisseurs pour bouteilles; concasseurs à glace; plateaux de service; chariot-bar; bouchons pour bouteilles de vin; flasques à alcool; cendriers; boîtes de rangement pour disques compacts; horloges; pinces à billets; chaînes porte-clés; jeux de bureau; calculatrices de bureau; pendulettes de bureau; porte-cartes; ensembles de papeterie; radios-réveil; appareils-radio de voyage; nécessaires à manucure; trousse de toilette; aimants; produits d'aromathérapie, nommément bougies, sels de bain, encens, savon pour les mains, savon de bain, lotions, parfum d'ambiance en vaporisateur, diffuseurs à huiles parfumantes pour pièces, pot-pourri, petits sacs, sachets, oreillers, crèmes; porte-savons et pompes pour salles de bain; flacons en verre; poubelles; miroirs; accessoires de baignoire, nommément bouchons de vidange de baignoire, bouchons de vidange d'évier, supports à savon, porte-savons flottants, tapis de bain, porte-serviettes, paniers à linge; carpettes; rayons; lampes; chaises; tables; tabourets; porte-revues; meubles pour disques compacts; porte-parapluie; portemanteau; miroirs

sur pied; tables d'appoint; paniers à bûches; ustensiles de foyer; outils de jardinage; accessoires de jardinage, nommément pots à fleurs, arrosoirs, jardinières, cache-pots, pelle de jardinage, râtaux de jardinage, bâtonnets d'identification; accessoires pour animaux de compagnie, nommément: écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation des aliments, brosses de toilette, lits pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, chandails pour animaux de compagnie, napperons pour animaux de compagnie, niche pour chien, niche pour chat, arbres à chats; sacs à provisions; pochettes de papeterie et papier.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente, au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi, s'étend du 9 janvier 2005 au 9 janvier 2008.

[4] L'emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Les paragraphes 4(2) et 4(3) de la Loi, qui traitent respectivement de l'emploi en liaison avec des services et de l'emploi pour l'exportation de marchandises, ne s'appliquent pas à la présente procédure.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit souscrit le 9 juin 2008 par Tim Kroetsch ainsi que les pièces à l'appui A à D. Les deux parties ont présenté des observations écrites; aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] En ce qui concerne la façon dont la Marque a été associée aux marchandises au moment des ventes au cours de la période pertinente, M. Kroetsch a joint à l'affidavit, comme pièce D, une copie de la vignette autocollante apposée sur toutes les marchandises vendues par l'inscrivante. M. Kroetsch précise en outre, au paragraphe 8 de son affidavit, que la vignette autocollante est appliquée au bas de toutes les marchandises vendues par l'inscrivante au Canada. Je remarque que la copie de la vignette autocollante produite comme pièce D montre clairement la Marque. Les mots « Made in China » [Fait en Chine] qui entourent la Marque n'empêchent nullement de reconnaître celle-ci, étant donné que ces mots ont manifestement une fonction descriptive.

[7] Je suis donc disposée à conclure, suivant une interprétation raisonnable de l'affidavit dans son ensemble, que toutes les marchandises à l'égard desquelles la preuve établit des ventes au Canada au cours de la période pertinente, portaient la Marque ainsi que l'a décrit l'inscrivante.

[8] Pour démontrer l'emploi dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, M. Kroetsch produit un grand nombre de factures de ventes à des détaillants canadiens réalisées durant les années 2005, 2006 et 2007, jointes respectivement à son affidavit comme pièces A, B et C. Il présente un tableau détaillé des marchandises et des numéros de facture correspondants; dans bien des cas, il fournit de multiples factures pour chacune des marchandises. J'ai remarqué, cependant, que certaines des factures répertoriées n'ont pas été incluses dans les pièces produites au registraire. Néanmoins, étant donné que la preuve d'une seule vente est suffisante à l'égard des marchandises (*Gowling Lafleur Henderson c. Supertex*

Industrial (2002), 26 C.P.R. (4th) 251 (C.O.M.C.), et puisque (à une exception près, dont il sera question plus loin), au moins une facture a été présentée pour chacune des marchandises, l'absence de certaines des factures indiquées ne porte pas à conséquence.

[9] Je note que certaines des marchandises mentionnées dans les factures sont décrites différemment de leur description dans l'enregistrement en cause. Cela dit, après un examen minutieux des factures, j'estime que les différences dans la description (en ce qui touche les marchandises énumérées ci-après) sont mineures, et que l'emploi dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente est clairement établi à l'égard des marchandises suivantes :

Vases; bols; assiettes; plats de service; cadres; boîtes de rangement à usage ménager; supports à encens; bougies; lanternes; verres; verres à vin; verres à cordial; anneaux pour serviettes de papier; brûleurs à huile; boîtes à bijoux; seaux à vin; seaux à glace; coussins; jetés; oreillers; napperons; sous-verres; seaux à champagne; salières et poivrières; théières; porte-bouteilles de vin; saladiers; ensembles de fourchette et de cuillère à salade; caquelons; bols de service; grosses tasses; paniers; fourchettes à cocktail; coqueteliers pour martini; refroidisseurs pour bouteilles; chariot-bar; bouchons pour bouteilles de vin; boîtes de rangement pour disques compacts; horloges; pinces à billets; chaînes porte-clés; pendulettes de bureau; porte-cartes; ensembles de papeterie; nécessaires à manucure; aimants; porte-savons et pompes pour salles de bain; poubelles; miroirs; paniers à linge; rayons; lampes; chaises; tables; tabourets; porte-revues; meubles pour disques compacts; porte-parapluie; portemanteau; miroirs sur pied; paniers à bûches; ustensiles de foyer; outils de jardinage; bougeoirs; articles décoratifs de maison (statuettes, objets d'art); pichets; ornements de Noël; porte-cartons de table; couvertures; sacs cadeaux pour bouteilles de vin; plateaux de service; boîtes de cuisine; flasques à alcool; coutellerie; calculatrices de bureau; radios-réveil; appareils-radio de voyage; flacons en verre; paniers à linge; tables d'appoint; pochettes de papeterie et papier.

L'enregistrement sera maintenu à l'égard de ces marchandises.

[10] Le tableau compris dans l'affidavit ne mentionne qu'une seule facture pour des « breloques pour verres à vin », et cette facture n'a pas été incluse dans les pièces jointes à

l'affidavit ; toutefois, compte tenu de l'ensemble de la preuve, notamment de la déclaration de l'auteur de l'affidavit, qui atteste la vente en question et mentionne un numéro de facture précis, et compte tenu de l'objet de l'article 45 de la Loi, je suis disposée à accepter qu'il y a eu vente de « breloques pour verres à vin ». L'enregistrement sera donc maintenu à l'égard des « breloques pour verres à vin » également.

[11] L'état déclaratif des marchandises qui a été enregistré comprend différentes catégories générales de marchandises suivies d'une liste de marchandises particulières incluses dans la catégorie en cause. Ces catégories sont : « produits d'aromathérapie », « accessoires de baignoire », « accessoires de jardinage » et « accessoires pour animaux de compagnie ». M. Kroetsch renvoie à des factures étayant la vente de *certaines* des marchandises incluses dans ces catégories. Dans ce cas également, bien que les marchandises mentionnées dans les factures ne soient pas toutes décrites exactement comme dans l'enregistrement, je suis prête, suivant une interprétation raisonnable des factures et étant donné que les différences constatées sont mineures, à accepter que les marchandises suivantes ont été vendues par l'inscrivante au cours de la période pertinente :

- *Produits d'aromathérapie*, nommément bougies ..., encens, savon pour les mains, savon de bain, lotions, parfum d'ambiance en vaporisateur, diffuseurs à huiles parfumantes pour pièces, pot-pourri, petits sacs, oreillers, crèmes;
- *Accessoires de baignoire*, nommément... porte-serviettes, bouchons de vidange de baignoire (canard de plastique avec bouchon), bouchons de vidange d'évier (canard de plastique avec bouchon), supports à savon (porte-savon);
- *Accessoires de jardinage*, nommément pots à fleurs, arrosoirs, jardinières (vase de fenêtre), cache-pots (pot à fleurs);
- *Accessoires pour animaux de compagnie*, nommément : écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation des aliments, lits pour animaux de compagnie, niche pour chien.

[12] Quant aux articles restants dans ces catégories pour lesquels aucune facture n'a été mentionnée, l'inscrivante a avancé que, suivant la décision rendue dans l'affaire *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), il n'est pas nécessaire de fournir une preuve directe d'emploi à l'égard de chacune des marchandises figurant dans une catégorie lorsque l'enregistrement comprend plusieurs catégories de marchandises « classifiées selon une méthode logique et appropriée ». Je remarque que dans *Saks*, même s'il a été jugé que l'emploi n'était pas étayé par des documents pour chacune des marchandises des diverses catégories, l'auteur de l'affidavit avait présenté une déclaration dans laquelle il attestait l'emploi de toutes les marchandises de chacune des catégories. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

[13] En fait, la déclaration de M. Kroetsch (au paragraphe 6 de son affidavit) concernant ces marchandises en particulier me semble quelque peu déconcertante et ambiguë. Au sujet des marchandises pour lesquelles aucune facture n'est répertoriée dans l'affidavit, M. Kroetsch déclare : [TRADUCTION] « ou bien je n'ai pu trouver une facture prouvant la vente de ces marchandises au Canada au cours de la période du 9 janvier 2005 au 9 janvier 2008, ou bien ces marchandises n'ont pas été commandées par les clients de Torre & Tagus » (non souligné dans l'original). Étant donné cette admission concédant que certaines de ces marchandises pourraient n'avoir pas été vendues, et en l'absence d'explication pour justifier ce défaut d'emploi, je ne peux pas appliquer le principe de la décision *Saks* aux faits de l'espèce. Cette déclaration (au paragraphe 6) se rapporte aussi à certaines marchandises (pour lesquelles aucune facture n'a été présentée) qui ne font pas partie des catégories générales (serviettes de table; concasseurs à glace; cendriers; jeux de bureau; trousse de toilette; carpettes; sacs à provisions).

[14] En conséquence, les marchandises suivantes seront radiées de l'enregistrement :

- Produits d'aromathérapie, nommément sels de bain, sachets;
- Accessoires de baignoire, nommément porte-savons flottants, tapis de bain;
- Accessoires de jardinage, nommément pelle de jardinage, râteau de jardinage, bâtonnets d'identification;
- Accessoires pour animaux de compagnie, nommément brosses de toilettage, couvertures pour animaux de compagnie, chandails pour animaux de compagnie, napperons pour animaux de compagnie, niche pour chat, arbres à chats;
- Serviettes de table; concasseurs à glace; cendriers; jeux de bureau; trousse de toilette; carpettes; sacs à provisions.

[15] Je signale que la facture établie pour un [TRADUCTION] « petit sac de velours pour chaîne porte-clés », fournie comme preuve à l'égard de « produits d'aromathérapie – petits sacs » ne concerne pas une vente en tant que telle, mais un remplacement sans frais. La date de la véritable vente faite par l'inscrivante au détaillant n'est pas indiquée; toutefois, la facture énonce les conditions afférentes aux réclamations et aux retours sur ventes, qui précisent que les démarches pour obtenir un remplacement doivent être faites dans les sept jours suivant la réception de la marchandise. Je suis donc disposée à conclure que la vente de cet article a été réalisée au cours de la période pertinente.

[16] L'auteur de l'affidavit a fait référence à une facture censée démontrer la vente de la marchandise « cafetières », mais la facture ne mentionne pas clairement cette marchandise, et l'article qui s'en rapproche le plus est une [TRADUCTION] « tasse à café ». Comme aucune explication ou preuve additionnelle n'a été fournie, je ne suis pas prête à inférer qu'une « tasse à café » est une « cafetière ».

[17] La marchandise « ustensiles de service » est désignée, dans chacune des factures auxquelles renvoie l'affidavit, sous l'appellation « ensembles de fourchette et de cuillère à

salade ». Or, la marchandise « ensembles de fourchette et de cuillère à salade » est répertoriée distinctement des « ustensiles de service » dans l'enregistrement, de sorte que ces marchandises doivent être considérées comme des marchandises différentes (*John Labatt Limitée. c. Rainer Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)). Partant, la preuve de la vente d'« ensembles de fourchette et de cuillère à salade » peut seulement servir à prouver l'emploi de cette marchandise précise, et non l'emploi de la marchandise « ustensiles de service ».

[18] La marchandise « bâtonnets à cocktail » n'est pas explicitement énumérée dans certaines des factures dont il est fait mention, mais est désignée tout simplement, dans une des factures, comme des [TRADUCTION] « bâtonnets pour remuer » – un terme plus général qui pourrait englober d'autres genres de bâtonnets pour remuer, comme ceux utilisés pour remuer le café ou le thé. Étant donné que l'enregistrement mentionne précisément la marchandise « bâtonnets à cocktail », je ne saurais conclure que la marque de commerce en cause a été employée pour des « bâtonnets à cocktail ».

[19] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec :

Vases; bols; assiettes; plats de service; bougeoirs; cadres; boîtes de rangement à usage ménager; articles décoratifs de maison (statuettes, objets d'art); supports à encens; bougies; lanternes; verres; pichets; verres à vin; verres à cordial; anneaux pour serviettes de papier; brûleurs à huile; boîtes à bijoux; ornements de Noël; seaux à vin; seaux à glace; porte-cartons de table; coussins; couvertures; jetés; oreillers; sacs cadeaux pour bouteilles de vin; napperons; sous-verres; seaux à champagne; salières et poivrières; théières; plateaux de service; porte-bouteilles de vin; saladiers; ensembles de fourchette et de cuillère à salade; plateaux de service; assiettes de services; caquelons; bols de service; boîtes de cuisine; coutellerie; ... grosses tasses; paniers; fourchettes à cocktail; breloques pour verres à vin; coqueteliers pour martini; refroidisseurs pour bouteilles; plateaux de service; chariot-bar; bouchons pour bouteilles de vin; flasques à alcool; boîtes de rangement pour disques compacts;

horloges; pinces à billets; chaînes porte-clés; calculatrices de bureau; pendulettes de bureau; porte-cartes; ensembles de papeterie; radios-réveil; appareils-radio de voyage; nécessaires à manucure; aimants; produits d'aromathérapie, notamment bougies, ... encens, savon pour les mains, savon de bain, lotions, parfum d'ambiance en vaporisateur, diffuseurs à huiles parfumantes pour pièces, pot-pourri, petits sacs, ... oreillers, crèmes; porte-savons et pompes pour salles de bain; flacons en verre; poubelles; miroirs; accessoires de baignoire, notamment bouchons de vidange de baignoire, bouchons de vidange d'évier, supports à savon, ... porte-serviettes, paniers à linge; rayons; lampes; chaises; tables; tabourets; porte-revues; meubles pour disques compacts; porte-parapluie; portemanteau; miroirs sur pied; tables d'appoint; paniers à bûches; ustensiles de foyer; outils de jardinage; accessoires de jardinage, notamment pots à fleurs, arrosoirs, jardinières, cache-pots, ...; accessoires pour animaux de compagnie, notamment: écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation des aliments, ... lits pour animaux de compagnie, ... niche pour chien, ...; pochettes de papeterie et papier.

En conséquence, conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement afférent à la marque de commerce TORRES & TAGUS DESIGN LMC 628,242 sera modifié pour en radier :

- Produits d'aromathérapie, notamment sels de bain, sachets;
- Accessoires de baignoire, notamment porte-savons flottants, tapis de bain;
- Accessoires de jardinage, notamment pelle de jardinage, râteliers de jardinage, bâtonnets d'identification;
- Accessoires pour animaux de compagnie, notamment brosses de toilettage, couvertures pour animaux de compagnie, chandails pour animaux de compagnie, napperons pour animaux de compagnie, niche pour chat, arbres à chats;
- Serviettes de table, concasseurs à glace, cendriers, jeux de bureau, trousse de toilette, carpettes, sacs à provisions;
- Ustensiles de service, bâtonnets à cocktail, cafetières,

en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 26 FÉVRIER 2010.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce