

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GENERATION
ENREGISTREMENT N° 448,905

Le 10 février 2003, à la demande de Hofbauer Associates, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Ther-A-Pedic Associates, Inc., A Corporation of New Jersey, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce GENERATION vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « matelas et sommiers tapissiers».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services 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. La période pertinente en l'espèce va du 10 février 2000 au 10 février 2003.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a déposé un affidavit d'Alain Pedneault, accompagné de pièces. Aucune des parties n'a présenté d'argument écrit et n'a demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Pedneault déclare qu'il est un employé de Literie Giddings Ltée (LG). À ce titre, il a accès à tous les renseignements et documents nécessaires qui concernent LG. Il déclare que LG a employé la marque de commerce déposée dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec des matelas et des sommiers tapissiers au cours de la période pertinente. Il dit qu'avant le 10 février 2000, entre le 10 février 2000 et le 10 février 2003, et encore maintenant, LG a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises enregistrées. Toutefois, explique-t-il, en raison d'un incendie survenu le 8 mai 2003 chez LG, les éléments de preuve des marchandises, tels que des photographies, des emballages, des dépliants ou des circulaires portant la marque de commerce, qui existaient au cours de la période pertinente, ne sont plus disponibles. Néanmoins, il déclare être en mesure de produire des factures représentatives et il joint comme pièces AP-1, AP-2 et AP-3 trois factures datées de la période pertinente. Ces factures établissent des ventes de matelas et de sommiers tapissiers « GENERATION ». Elles établissent aussi des ventes de matelas et de sommiers tapissiers portant d'autres marques.

Enfin, M. Pedneault déclare qu'aux termes d'une licence passée entre LG et Ther-A-Pedic Associates Inc. (la propriétaire inscrite), LG a obtenu le droit de vendre les produits GENERATION au Canada depuis le 15 juillet 1994. Il déclare qu'en vertu de cette licence, Ther-A-Pedic Associates Inc. contrôle la qualité et les caractéristiques des matelas et des sommiers tapissiers vendus au Canada sous la marque de commerce GENERATION.

D'après les éléments de preuve produits, j'estime qu'on peut conclure qu'il y a eu des ventes au Canada des marchandises enregistrées au cours de la période pertinente. La principale question

soulevée en l'espèce est de savoir si la marque de commerce était liée aux marchandises d'une manière qui satisfait aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi.

M. Pedneault a expliqué que l'incendie avait empêché l'inscrivante de fournir des photographies de produits, d'emballages ou de dépliants portant la marque de commerce qui existaient au cours de la période pertinente. Dans les circonstances, l'inscrivante aurait pu décrire dans son affidavit la manière dont la marque de commerce figurait sur les marchandises ou la façon dont elle était liée aux marchandises au moment du transfert. L'inscrivante aurait également pu fournir des éléments de preuve d'une date postérieure à la période pertinente si elle avait confirmé qu'ils représentaient la façon dont la marque de commerce était liée aux marchandises au cours de la période pertinente.

L'inscrivante ne l'a pas fait en l'espèce. Cependant, la preuve établit que la marque de commerce figure dans le corps des factures, à côté de la désignation des marchandises. La question est de savoir si les factures fournissent ainsi l'avis de liaison prévu entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert. Je suis disposée à conclure, sur le fondement de la facture du 4 mai 2000, que cette facture donnait l'avis de liaison exigé à l'acheteur des marchandises énumérées sur la facture. La facture indique une date d'expédition identique à la date de la facture. De plus, la facture a été envoyée à la société à laquelle les marchandises ont été expédiées. Par conséquent, j'estime que l'espèce se distingue de la situation de la décision *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd.* 8 C.P.R. (4th) 471 (C.F. 1^{re} inst.) et je conclus que la facture a fourni à l'acheteur l'avis de liaison prévu au paragraphe 4(1) de la Loi.

S'agissant de la vente par le licencié, j'accepte, sur la foi des déclarations contenues dans l'affidavit, que l'emploi revenait à l'inscrivante. Me fondant sur les conclusions qui précèdent, je conclus que les marchandises [TRADUCTION] « matelas et sommiers » devraient être maintenues dans l'enregistrement.

L'enregistrement n° 448,905 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 AOÛT 2005.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45