



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2016 COMC 25
Date de la décision: 2016-02-09

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

Sim & McBurney

Partie requérante

et

Les Espaces Memoria Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC786,566 pour COLLECTION
MEMORIA**

Enregistrement

Le dossier

[1] Le 4 février 2014, à la demande de Sim & McBurney (la Partie requérante), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Les Espaces Memoria Inc. (la Propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement n° LMC786,566 pour la marque de commerce COLLECTION MEMORIA (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait la Propriétaire inscrite de démontrer que sa Marque a été employée au Canada, à un moment quelconque entre le 4 février 2011 et le 4 février 2014 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, à savoir :

(1) Urnes cinéraires, reliquaires, croix, œuvres d'art originales, nommément sculptures, tableaux, photographies, œuvres sur papier, sérigraphies et lithographies; mobilier antique, nommément bureaux, chaises, tables, buffets, fauteuils, tabourets, canapés, sofas, divans,

bancs, commodes, penderies, étagères, bibliothèques, secrétaires, coffres; livres, signets, registres, liseuses, cartes de remerciement et de condoléances, lampions, cadres (ci-après parfois référés collectivement les Produits)

(1) Centre de documentation pour consultation de livres, d'œuvres musicales, de films, résultats de travaux de recherche, compilation et archives d'extraits de textes sur la mort et le deuil; service de généalogie.

(ci-après parfois référés collectivement les Services)

et dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par sa présidente, Jocelyne Dallaire Légaré, le 4 septembre 2014.

[4] Seule la Propriétaire inscrite a produit des représentations écrites. Les deux parties étaient toutefois représentées à une audience. Le présent dossier a été entendu conjointement avec le dossier concernant l'enregistrement n° LMC647,454 pour la marque de commerce MEMORIA. Ma décision dans cet autre dossier est rendue séparément.

Analyse

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] Dans le présent cas, l'article 4 de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits et services comme suit :

- (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
- (2) 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.

[7] Ceci m'amène à revoir la preuve produite par la Propriétaire inscrite à la lumière des représentations des parties.

L'affidavit de Mme Dallaire Légaré

[8] Mme Dallaire Légaré explique que la Propriétaire inscrite est une entreprise familiale depuis quatre générations, œuvrant dans le domaine funéraire, qui est présente dans l'ensemble du territoire du Montréal Métropolitain, de Laval et de Repentigny, avec une douzaine de succursales, complexes et un mausolée [paragraphe 6].

[9] Mme Dallaire Légaré précise que la Propriétaire inscrite a été fondée il y a plus de 80 ans et emploie depuis au moins aussi tôt que 2003 la marque « MEMORIA » en association avec une vaste gamme de produits et services dans le domaine funéraire. Elle affirme que renouvelant constamment la gamme de produits et services qu'elle offre, et élargissant continuellement l'ampleur de ses activités, la Propriétaire inscrite a lancé, en 2011, de nouveaux produits et services liés au domaine funéraire en association avec la Marque [paragraphe 7 et 8].

[10] Mme Dallaire Légaré affirme que dans le cours normal du commerce, les Produits sont vendus et les Services sont offerts dans les succursales et complexes funéraires de la Propriétaire inscrite, et l'ont été à tout moment au cours de la période pertinente. Elle produit sous la pièce JDL-2 des extraits du site web de la Propriétaire inscrite, *www.memoria.com* (ci-après le « site memoria ») listant les succursales et complexes funéraires de la Propriétaire inscrite, dans lesquels sont offerts les Produits et Services au Canada [paragraphe 9].

[11] Mme Dallaire Légaré décrit par la suite aux paragraphes 10 à 18 de son affidavit, avec pièces justificatives à l'appui, les Produits en liaison avec lesquels la Marque a été employée

pendant la période pertinente. Elle fait de même pour les Services aux paragraphes 19 à 21 de son affidavit.

[12] La Partie requérante fait essentiellement valoir les arguments suivants :

- i. de manière générale, la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en tant que telle mais plutôt de la marque « MEMORIA » ou de la marque « composite » « Alfred Dallaire | MEMORIA »;
- ii. si preuve d'emploi il y a, celle-ci ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits;
- iii. il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Services; et
- iv. la preuve ne démontre pas l'existence de circonstances spéciales excusant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

[13] Je discuterai de chacun de ces arguments à tour de rôle.

- i. L'emploi de la marque « MEMORIA » ou de « Alfred Dallaire | MEMORIA » constitue-t-il un emploi de la Marque?

[14] Sauf lorsqu'autrement indiqué plus bas au point *ii*, les pièces justificatives produites par Mme Dallaire Légaré aux fins de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services, réfèrent pour la plupart à « Alfred Dallaire | MEMORIA », comme suit :

Alfred Dallaire | MEMORIA

[15] Certaines réfèrent également à « MEMORIA » tout court.

[16] Je conviens avec la Partie requérante que pareils emplois ne constituent pas un emploi de la Marque tel qu'enregistrée.

[17] La Marque est constituée de deux éléments, soit des mots « COLLECTION » et « MEMORIA ». Bien que le mot « MEMORIA » puisse être qualifié d'intrinsèquement plus

distinctif que le mot « COLLECTION », le mot « COLLECTION » demeure un élément important de la Marque en ce qu'il introduit le mot « MEMORIA » et en décrit le contexte. L'abandon de ce mot fait en sorte que la Marque, telle qu'enregistrée, ne peut être reconnue comme telle lorsque la Propriétaire inscrite emploie « Alfred Dallaire | MEMORIA » ou « MEMORIA » tout court. [Voir par analogie les affaires *Borden Co c Shenzhen Taitai Pharmaceutical Industry Co*, 2006 CarswellNat 3685 (COMC) dans laquelle le registraire a considéré que l'emploi du mot EAGLE (sans le mot « BRAND ») ne valait pas emploi de la marque EAGLE'S BRAND; et *Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*, 1999 CarswellNat 3393 (COMC), dans laquelle le registraire a considéré que l'emploi des marques SECRET, HER CHOICE SON CHOIX, SECRET FULL SUPPORT et/ou SECRET SOUTIEN TOTAL, ne valait pas emploi de la marque SUPPORT SECRET].

[18] J'ajouterai en terminant sur ce point que la Propriétaire inscrite n'a fait aucune représentation sur cette question dans ses représentations écrites, ayant au surplus indiqué lors de l'audience s'en remettre à l'appréciation du registraire à ce sujet.

ii. Si preuve d'emploi il y a, la preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits?

[19] Je considérerai maintenant plus en détail la preuve de la Propriétaire inscrite en liaison avec les Produits.

Croix et liseuses

[20] Tel que concédé par l'agent de la Propriétaire inscrite lors de l'audience, l'affidavit de Mme Dallaire Légaré passe totalement sous silence les croix et liseuses, exception faite de leur mention dans l'énoncé des Produits et Services visés par le présent enregistrement reproduit intégralement dans l'affidavit.

[21] Partant, je conclus que l'emploi de la Marque pendant la période pertinente n'a pas été démontré en liaison avec ces produits.

Livres, signets, registres, cartes de remerciement et de condoléances, lampions et cadres

[22] Pour ce qui est des livres, signets, registres, cartes de remerciement et de condoléances, lampions et cadres, Mme Dallaire Légaré s'appuie sur des extraits du site memoria faisant voir ces produits sous la pièce JDL-4, de même que sur des réimpressions de relevés informatiques témoignant de factures datant des années 2011 à 2013 sous la pièce JDL-7, faisant référence à la vente de certains de ces produits.

[23] Or, aucun des extraits sous JDL-4 ne fait, directement ou indirectement, référence à la Marque. Tout au plus font-ils référence à « Alfred Dallaire | MEMORIA ».

[24] Pour ce qui est des factures sous JDL-7, certaines font référence à des « signets / MEMORIA *Collection Memoria* »; un « service de registre personnalisé *Collection Memor »; un « service de livre témoignage personnalisé *Collecti »; à une « carte mémoire carte postale / MEMORIA *Collection »; un lampion « personnalisé / MEMORIA *Collection Memoria »; et des cartes de remerciement / MEMORIA *Collection Memor ». J'estime ces références ambiguës en ce qu'il semble s'agir davantage de la marque MEMORIA que de la Marque. Qui plus est, il n'y a aucune indication à l'effet que ces factures ont accompagné les produits en question au moment de leur transfert de propriété de façon telle à ce que l'avis de liaison requis au sens de l'article 4(1) de la Loi ait été donné.

[25] Pour conclure, j'estime la preuve produite par Mme Dallaire Légaré insuffisante dans son ensemble pour conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec les livres, signets, registres, cartes de remerciement et de condoléances, lampions et cadres.

Urnes cinéraires et reliquaires

[26] Mme Dallaire Légaré produit au soutien de son affidavit sous la pièce JDL-5, des photographies de présentoirs positionnés à côté des urnes et reliquaires dans les succursales et complexes funéraires de la Propriétaire inscrite. Elle affirme que la Marque, ainsi que le nom des Produits, apparaissent sur chacun des présentoirs qui sont positionnés à côté de chacune des

urnes et de chacun des reliquaires vendus dans les succursales et complexes funéraires de la Propriétaire inscrite [paragraphe 12].

[27] La pièce JDL-5 consiste en quatre copies de photos de présentoirs démontrant chacun l'emploi de « *Collection Memoria^{MC}* » dans le coin inférieur gauche du présentoir, et au centre la description du reliquaire ou de l'urne exposé(e) avec un numéro de référence/modèle.

[28] Les urnes et reliquaires sont également représentés dans certaines sections du site memoria sous les pièces JDL-3 et 6. Mme Dallaire Légaré décrit les extraits du site memoria produits sous JDL-6, comme illustratifs de la manière dont la Propriétaire inscrite vend les Produits via le site memoria, incluant durant la période pertinente.

[29] Mme Dallaire Légaré réfère également aux factures sous JDL-7, illustrant la vente de certains des Produits, dont des urnes et reliquaires.

[30] La Propriétaire inscrite soumet que les présentoirs décrits plus haut constituent une preuve acceptable d'emploi au sens de l'article 4(1) de la Loi au motif qu'ils donnent un avis de liaison entre la Marque et les urnes et reliquaires ainsi exposés.

[31] Je suis d'accord.

[32] J'estime en effet la preuve soumise par Mme Dallaire Légaré suffisante dans son ensemble pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec des urnes et reliquaires pendant la période pertinente.

[33] Je conviens avec la Propriétaire inscrite que les présentoirs sous JDL-5 donnent un avis de liaison suffisant au sens de la Loi entre la Marque et les urnes et reliquaires offerts en vente au sein de ses succursales et complexes funéraires. Ces présentoirs sont apposés directement à la base des urnes et reliquaires ainsi exposés de manière à associer la Marque à chacun de ces produits aux fins de leur transfert de propriété [voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Parissa Laboratories Inc* (2006) 59 CPR (4th) 219 (COMC)].

[34] Les extraits du site memoria sous JDL-3 corroborent d'ailleurs l'existence d'urnes et de reliquaires commercialisées en liaison avec la Marque. Plus particulièrement, ces extraits

incluent plusieurs photographies d'urnes et de reliquaires toutes accompagnées de la mention « COLLECTION MEMORIA^{MC} » apparaissant au bas de chacune des photos.

[35] Bien que la Propriétaire inscrite n'a pas fait la preuve comme telle de transactions effectuées par le biais de son site web, le fait demeure que Mme Dallaire Légaré affirme dans son affidavit que les urnes et reliquaires sont offerts en vente non seulement dans ses succursales et complexes funéraires, mais également via son site web; les pièces JDL-3 et 6 indiquant notamment qu'il est possible de commander les urnes et reliquaires de la Propriétaire inscrite en la contactant « *par téléphone au [...] ou par courriel [...]* ».

[36] Les exemplaires de factures sous JDL-7 corroborent les affirmations de Mme Dallaire Légaré à l'effet que des ventes d'urnes et de reliquaires ont été faites pendant la période pertinente. Le fait que ces factures ne fassent pas expressément mention qu'il s'agit d'urnes et de reliquaires COLLECTION MEMORIA ne peut suffire à remettre en cause l'emploi de la Marque en liaison avec des urnes et reliquaires, d'autant plus que je note que les urnes et reliquaires sont identifiés sur les factures par un numéro de référence/modèle et que l'un de ces numéros (U-995-01) correspond à l'un des numéros décrivant une « urne sculptée dans la pierre fait à la main » de « COLLECTION MEMORIA^{MC} » sur le site memoria.

Œuvres d'art et mobilier antique

[37] Pour ce qui est de l'ensemble des produits décrits comme :

œuvres d'art originales, nommément sculptures, tableaux, photographies, œuvres sur papier, sérigraphies et lithographies (ci-après parfois collectivement référées les « Œuvres d'art »)

et

mobilier antique, nommément bureaux, chaises, tables, buffets, fauteuils, tabourets, canapés, sofas, divans, bancs, commodes, penderies, étagères, bibliothèques, secrétaires, coffres (ci-après parfois collectivement référés le « Mobilier »)

Mme Dallaire Légaré indique aux paragraphes 16 à 18 de son affidavit que :

16. [...] la [Propriétaire inscrite] soumet de bonne foi qu'elle n'a pas retrouvé de facture ou de relevé informatique témoignant de transactions, durant la [p]ériode [p]ertinente, de

ces marchandises, bien que les Œuvres d'art et le Mobilier associés à la Marque aient été effectivement vendus, durant la [p]ériode [p]ertinente, au Canada.

17. En effet, les Œuvres d'art et le Mobilier associés à la Marque étaient en tout temps disponibles pour vente, au Canada durant la [p]ériode [p]ertinente et ce, dans les complexes funéraires et succursales de la [Propriétaire inscrite]. S'agissant d'objets uniques et d'une valeur certaine, ces marchandises ne font pas l'objet de vente sur une base régulière.

18. À titre illustratif mais non exhaustif d'Œuvres d'art et de Mobilier associés à la Marque, durant la [p]ériode [p]ertinente, au Canada, je produis comme pièce JDL-8 au soutien de mon affidavit, des photographies de certaines desdites marchandises, notamment des sculptures, tableaux, étagères et tables. Chacune de ces marchandises sont disponibles dans les succursales de la [Propriétaire inscrite] et sont accompagnées d'un présentoir affichant la Marque.

[38] Il s'agit-là de l'ensemble de la preuve au sujet de ces produits.

[39] À la revue des photos sous JDL-8, je note que celles-ci font effectivement voir des sculptures et des tableaux accompagnés de petits présentoirs portant la mention « COLLECTION MEMORIA ». Par contre, les photographies de tables et d'étagères ne correspondent pas à du « mobilier antique » (tel qu'identifié dans l'énoncé des Produits) mais à du mobilier de style moderne en verre.

[40] Bien que je convienne avec la Propriétaire inscrite que l'absence de factures attestant de la vente d'Œuvres d'art et de Mobilier ne soit pas fatale en soi, j'estime la preuve produite par Mme Dallaire Légaré insuffisante dans son ensemble pour conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits listés dans l'enregistrement sous la catégorie « œuvres d'art » et l'ensemble de ceux listés sous la catégorie « mobilier antique ».

[41] Je note une certaine ambiguïté lorsque Mme Dallaire Légaré mentionne dans au paragraphe 17 de son affidavit que « ces marchandises ne font pas l'objet de vente sur une base régulière ». Doit-on entendre par là que certains de ces produits n'ont pas été vendus pendant la période pertinente?

[42] De plus, plutôt que de produire plusieurs photographies de tableaux et de sculptures sous JDL-8, j'estime que la Propriétaire inscrite aurait dû produire des photographies de chacun des items tombant dans les catégories « œuvres d'art » et « mobilier antique », ou à tout le moins

un échantillonnage qui soit davantage représentatif de la diversité des produits en question ayant été offerts en vente pendant la période pertinente, d'autant plus que ceux-ci ne s'avèrent pas particulièrement nombreux.

[43] En résumé, je conclus que l'emploi de la Marque n'a pas été démontré pendant la période pertinente en liaison avec l'ensemble des produits tombant sous les catégories « œuvres d'art » et « mobilier antique », à l'exception des tableaux et sculptures.

iii. L'emploi de la Marque en liaison avec les Services a-t-il été démontré?

[44] Les seuls éléments de preuve présentés par Mme Dallaire Légaré aux fins de démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les Services consistent en des extraits du site memoria annonçant lesdits services [voir les pièces JDL-9 concernant le service de généalogie et JDL-10 concernant le service de documentation].

[45] Or, aucun des extraits sous JDL-9 et 10 ne fait, directement ou indirectement, référence à la Marque. Ces extraits renvoient tous deux à « MEMORIA » tout court ou à « Alfred Dallaire | MEMORIA ».

[46] Compte tenu de mes conclusions précédentes au point *i*, je conclus que l'emploi de la Marque pendant la période pertinente n'a pas été démontré en liaison avec les Services.

iv. La preuve démontre-t-elle l'existence de circonstances spéciales excusant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente?

[47] Il ne s'agit pas d'un cas où des circonstances spéciales expliquant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente ont été démontrées par la Propriétaire inscrite.

Disposition

[48] 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 par conséquent modifié afin de radier les produits suivants :

croix, œuvres d'art originales, notamment photographies, œuvres sur papier, sérigraphies et lithographies; mobilier antique, notamment bureaux, chaises, tables, buffets, fauteuils, tabourets, canapés, sofas, divans, bancs, commodes, penderies, étagères, bibliothèques, secrétaires, coffres; livres, signets, registres, liseuses, cartes de remerciement et de condoléances, lampions, cadres;

de même que l'ensemble des services.

[49] En d'autres mots, l'enregistrement sera maintenu uniquement pour les produits suivants : « urnes cinéraires, reliquaires, œuvres d'art originales, notamment sculptures, tableaux », le tout selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-01-13

COMPARUTIONS

Barry Gamache

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Stephanie Roberts

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Sim & McBurney

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE