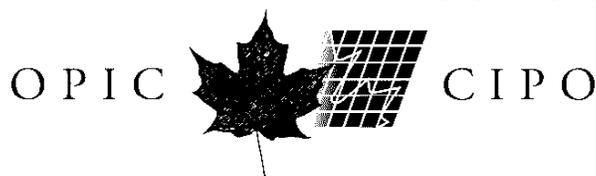


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 140
Date de la décision : 2010-08-26

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande d’Advance Magazine Publishers Inc., visant l’enregistrement n° LMC303682 de la marque de commerce Dessin GLAMORISE “FOR THE BIG BEAUTIFUL WOMAN” au nom Glamorise Foundations, Inc.

[1] Le 30 juin 2008, à la demande d’Advance Magazine Publishers Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a fait parvenir 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 Glamorise Foundations, Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC303682 de la marque de commerce Dessin GLAMORISE “FOR THE BIG BEAUTIFUL WOMAN” (la Marque) illustrée ci-dessous.

Glamorise
“FOR THE BIG BEAUTIFUL WOMAN”

[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec des « vêtements pour femmes et jeunes filles, notamment lingerie, combinaisons-jupons, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorges, robes, vêtements de nuit et vêtements de plage ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'occurrence entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2008 (la Période). Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire inscrit est tenu d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le fardeau de preuve que l'article 45 impose au propriétaire inscrit n'est pas très exigeant [*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. L'article 45 a souvent été décrit comme une disposition visant à éliminer le « bois mort » du registre et il n'est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves pour répondre de manière satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)].

[4] Les paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi, reproduits ci-dessous, définissent ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce :

4. (1) 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.

[...]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Jon Robert Pundyk.

[6] Seule l'Inscrivante a produit un plaidoyer, mais les deux parties étaient représentées à l'audience qui a été tenue.

[7] Monsieur Pundyk est le chef de la direction de l'Inscrivante depuis 2005. Je reproduis ci-dessous les paragraphes clés de son affidavit, soit les paragraphes 3 à 8 :

[TRADUCTION]

3. L'Inscrivante a employé la marque de commerce enregistrée en liaison avec les marchandises énumérées dans l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement n° LMC303682 depuis au moins le 15 mars 1979.

4. Les ventes annuelles des marchandises de l'Inscrivante au Canada depuis juin 2005 ont atteint au moins les montants suivants. Toutes ces ventes ont été faites sous la marque de commerce GLAMORISE.

Année	Ventes au Canada (en dollars américains)
2005 (du 30 juin au 31 décembre seulement)	502 000 \$
2006	1 494 000 \$
2007	1 100 000 \$
2008 (du 1 ^{er} janvier au 30 juin)	625 000 \$

5. Pour chacune des périodes, au moins 20 p. 100 des ventes mentionnées au paragraphe 4 qui précède ont été faites en liaison avec la Marque de la façon décrite aux paragraphes 6 à 8 ci-dessous. La Marque a été employée de cette façon au Canada en liaison avec des soutiens-gorges et des sous-vêtements de maintien.

6. Au Canada, les marchandises de l'Inscrivante sont vendues par l'entremise de détaillants, dont Sears Canada Inc. (Sears) et d'autres magasins de détail plus petits situés au Canada. Ces détaillants achètent les marchandises directement à l'Inscrivante. Sears vend les marchandises de l'Inscrivante en ligne et au moyen de commandes par catalogue, tandis que les plus petits magasins de vente au détail les vendent dans leurs magasins. Dans un cas comme dans l'autre, l'Inscrivante reçoit les commandes et expédie les marchandises au détaillant au Canada ainsi qu'une facture.

7. Dans la majorité des cas où les marchandises de l'Inscrivante sont vendues en liaison avec la Marque, celle-ci figure sur une étiquette que l'Inscrivante a cousue sur les marchandises vendues au Canada. Une photocopie de cette étiquette est jointe à mon affidavit comme pièce « A ».

8. La pièce « B » jointe à mon affidavit se compose d'exemples de factures que l'Inscrivante a envoyées à Sears entre juillet 2005 et mai 2008. Le nom « Maidwell Brassiere and Corset Company » [le nom inscrit à titre d'auteur des factures] est un nom commercial que l'Inscrivante utilise. L'adresse de l'Inscrivante figure au coin supérieur droit et au bas de chaque facture.

[8] Je souligne d'abord que M. Pundyk n'a mentionné explicitement que les soutiens-gorges et les sous-vêtements de maintien sans faire la moindre allusion à la vente des autres marchandises visées par l'enregistrement, en l'occurrence, la lingerie, les combinaisons-jupons, les robes, les vêtements de nuit et les vêtements de plage. De plus, il n'a présenté aucune justification au sujet du défaut apparent d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises. En conséquence, les marchandises « lingerie, combinaisons-jupons, robes, vêtements de nuit et vêtements de plage » doivent être radiées de l'enregistrement.

[9] La Partie requérante a fait valoir que l'enregistrement ne devrait pas être maintenu non plus en ce qui a trait aux soutiens-gorges et aux sous-vêtements de maintien, parce qu'elle estime que, dans l'ensemble, la preuve prête à confusion. Je conviens certes que l'affidavit de M. Pundyk aurait pu être rédigé de façon plus élégante, mais son témoignage me permet de conclure qu'au cours de la Période, l'Inscrivante a vendu à des détaillants canadiens des soutiens-gorges et sous-vêtements de maintien comportant une étiquette sur laquelle la Marque figure. Les ventes canadiennes de soutiens-gorges et sous-vêtements de maintien en liaison avec la Marque ont dépassé 744 000 \$ au cours de la Période et la majorité de ces marchandises portaient l'étiquette que M. Pundyk a fournie comme pièce « A ». Je confirme que, même si *seul* le mot GLAMORISE est mentionné au paragraphe 4 de l'affidavit de M. Pundyk, l'étiquette de la pièce « A » arbore la Marque (soit le mot GLAMORISE suivi immédiatement des mots FOR THE BIG BEAUTIFUL WOMAN); bien que des différences mineures existent par rapport à la Marque enregistrée, ces différences ont si peu d'importance que la marque de commerce figurant sur l'étiquette peut être considérée comme la Marque conformément au deuxième principe énoncé dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535).

[10] La Partie requérante a également soutenu que l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce n'a pas été établi, parce que l'Inscrivante n'a pas présenté une preuve suffisante de ce que constitue sa pratique normale du commerce. Bien que M. Pundyk n'ait effectivement pas précisé si l'Inscrivante est un fabricant ou un grossiste, je ne crois pas que cette omission soit fatale pour celle-ci. Comme la Cour fédérale l'a souligné dans *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1992), 43 C.P.R. (3d) 473, à la page 486 (C.F. 1^{re} inst.), décision infirmée, mais non sur cette question, dans 54 C.P.R. (3d) 444 (C.A.F.) : « Lorsque l'on dispose d'une preuve autre qu'une simple déclaration que la marque de

commerce est employée, on peut alors conclure raisonnablement que la marque en question était employée dans la pratique normale du commerce. » De plus, comme le représentant de l’Inscrivante l’a mentionné, les factures fournies appuient la conclusion selon laquelle l’Inscrivante est un fabricant, étant donné qu’elles portent toutes l’inscription suivante : [TRADUCTION] « Cette marchandise a été fabriquée conformément au code de concurrence loyale de l’industrie des corsets et soutiens-gorges et a quitté notre établissement en parfait état. » À mon avis, M. Pundyk a donné une description suffisante de la pratique normale du commerce de l’Inscrivante au paragraphe 6 de son affidavit. Il a expliqué que les marchandises ont été vendues à des détaillants du Canada au cours de la Période, il a fourni des renseignements au sujet du volume des ventes pertinentes, il a nommé un des détaillants et a même fourni des copies des factures envoyées à celui-ci.

[11] La Partie requérante a ajouté qu’il est impossible de dire qui a employé la Marque. Cependant, M. Pundyk atteste clairement que c’est l’Inscrivante qui fait usage de la Marque et, eu égard à son explication selon laquelle le nom figurant sur les factures fournies est un nom commercial de l’Inscrivante, rien ne prouve que le nom d’une tierce partie a été associé aux marchandises portant la Marque.

[12] Bien que la Partie requérante ait formulé un certain nombre d’arguments à l’audience au sujet des factures fournies par M. Pundyk, je ne suis pas tenue d’examiner ces arguments, car il n’est pas nécessaire de produire de factures au soutien du maintien d’un enregistrement conformément à l’article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483, à la page 486 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, le reste du témoignage de M. Pundyk constitue un fondement suffisant au soutien du maintien de l’enregistrement dans le cas des soutiens-gorges et des sous-vêtements de maintien.

[13] En conclusion, je suis convaincue que la Marque ne constitue pas un « bois mort » en ce qui concerne les soutiens-gorges et les sous-vêtements de maintien. Monsieur Pundyk a prouvé que la Marque était liée à ces marchandises lorsque l’Inscrivante a vendu celles-ci à des détaillants canadiens au cours de la Période. L’Inscrivante a mis en preuve suffisamment de faits établissant que ces ventes ont été faites au cours de sa pratique normale du commerce.

Décision

[14] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier la lingerie et les combinaisons-jupons, robes, vêtements de nuit et vêtements de plage, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.