



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

Référence : 2013 COMC 203
Date de la décision : 2013-11-25
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Miller Thomson LLP, visant
l’enregistrement n° LMC645,665 de la marque de
commerce COMFORT SOLUTIONS au nom de Satpanth
Capital Inc.**

[1] Le 13 décembre 2011, à la demande de Miller Thomson LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné 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 Satpanth Capital Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC645,665 de la marque de commerce COMFORT SOLUTIONS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
[TRADUCTION] « ameublement, notamment lits, matelas et sommiers à ressorts ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date où la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 13 décembre 2008 au 13 décembre 2011.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la Loi est d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle la propriétaire inscrite doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Alykhan Sunderji, président de l'Inscrivante, souscrit le 9 mars 2012. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Sunderji atteste que l'Inscrivante [TRADUCTION] « se spécialise dans la fabrication de mobilier, y compris des lits, des matelas et des sommiers à ressorts de marque, qu'elle vend à de nombreux détaillants locaux et nationaux partout au Canada ». Il explique qu'à leur tour, ces détaillants vendent les marchandises directement aux consommateurs dans des magasins de détail au Canada. Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Sunderji fournit des images de six modèles de lit, apparemment tirées du catalogue 2010 de l'Inscrivante. Je souligne que, bien que la Marque figure sur cinq de ces images, M. Sunderji n'atteste pas de la distribution de ce catalogue ou de son utilisation par les clients. Cependant, en ce qui concerne le genre des marchandises, je constate que chaque lit est composé d'un matelas et d'un sommier à ressorts. Chaque modèle de lit est également identifié à l'aide d'un code de produit.

[8] S'agissant de la façon dont la Marque est liée aux marchandises, M. Sunderji a fourni, comme pièce E de son affidavit, des [TRADUCTION] « spécimens d'étiquettes représentatifs » des étiquettes qui, atteste-t-il, étaient apposées sur les marchandises que l'Inscrivante a vendues à ses distributeurs autorisés au cours de la période pertinente. Je souligne que cette pièce consiste en ce qui semble être une feuille d'étiquettes, comprenant six étiquettes. Sur chacune de ces

étiquettes, la Marque figure au-dessus d'un nom de modèle, tel que « CAMELOT », « CHARMING » ou « COVENTRY », lesquels correspondent aux modèles de lit illustrés au paragraphe 5 de l'affidavit.

[9] M. Sunderji a également fourni, comme pièce D de son affidavit, des spécimens de [TRADUCTION] « fiches de pied de lit » qui, atteste-t-il, sont fournies aux distributeurs de l'Inscrivante à titre d'outil de commercialisation. Il explique que ces fiches sont apposées sur les pieds des lits exposés en magasin. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur ces fiches, avec d'autres marques et des renseignements sur les matériaux dont le matelas est composé, selon le modèle concerné. Bien que d'autres marques figurent sur ces fiches, il est bien établi que rien n'empêche d'employer côte à côte deux marques de commerce ou plus. À mon avis, les consommateurs percevraient aussi bien l'emploi de la Marque que celui des autres marques [voir, à titre d'exemple, *AW Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.); *Blaney, McMurty, Stapells, Friedman c. Spectra Computer Services Ltd* (2000), 5 C.P.R. (4th) 106 (C.O.M.C.); *Cie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Time Canada Inc* (2000), 8 C.P.R. (4th) 417 (C.F. 1^{re} inst.)].

[10] À titre de preuve du transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, M. Sunderji a fourni, comme pièce G de son affidavit, 16 factures représentatives qui, atteste-t-il, confirme que l'Inscrivante a vendu du [TRADUCTION] « mobilier de marque COMFORT SOLUTIONS » à ses distributeurs autorisés au Canada. Il atteste, en outre, qu'au cours de la période pertinente, l'Inscrivante a vendu pour plus de 225 000 \$ de « mobilier de marque COMFORT SOLUTIONS » à ses distributeurs canadiens autorisés. Bien que la Partie requérante soutienne que le terme « mobilier » employé par le déposant pour désigner les marchandises visées par l'enregistrement est trop général, je souligne que les descriptions de produit de certaines des marchandises énumérées dans les factures fournies correspondent aux codes de produit et aux noms de modèle des produits pour le lit de l'Inscrivante auxquels il est fait référence aux pièces D et E, et au paragraphe 5 de l'affidavit.

[11] Dans ses représentations, la Partie requérante fait valoir que, bien que M. Sunderji atteste avoir une connaissance directe de toutes les questions traitées dans son affidavit, [TRADUCTION] « il appert clairement à la lecture de l'affidavit que [M. Sunderji] ne peut pas

avoir une connaissance directe de toutes les questions qui y sont traitées ». Par exemple, M. Sunderji témoigne d'activités du prédécesseur en titre de l'Inscrivante antérieures à 2009, l'année où il est devenu président de l'Inscrivante; il témoigne également de la manière dont les distributeurs autorisés de l'Inscrivante mènent leurs activités de vente, sans préciser comment il a obtenu cette information. Pour cette raison, la Partie requérante soutient que l'affidavit dans son ensemble est peu fiable.

[12] Je soulignerai, en premier lieu, que les prétentions de la Partie requérante à cet égard sont fondées sur la prémisse selon laquelle il est impossible pour M. Sunderji d'avoir une connaissance directe des activités susmentionnées. Or, comme le fait valoir l'Inscrivante dans ses représentations, et indépendamment du fait que M. Sunderji n'a pas indiqué de façon explicite comment il en est venu à acquérir cette connaissance, [TRADUCTION] « on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne exerçant les fonctions du déposant soit au courant des faits dont elle témoigne » [voir *Marks & Clerk c. Cristall USA Inc* (2007), 59 C.P.R. (4th) 475 (C.O.M.C.) dans laquelle une preuve semblable à celle produite en l'espèce a mené à une conclusion semblable].

[13] Quoiqu'il en soit, je souligne qu'il convient d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations sous serment contenues dans un affidavit [*Ogilvy Renault c. Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (C.O.M.C.)], et que même si je considérais les affirmations de M. Sunderji concernant les activités du prédécesseur en titre ou des distributeurs autorisés de l'Inscrivante comme une preuve par oui-dire, cela n'aurait aucune incidence sur l'admissibilité de l'affidavit, seul le poids à lui accorder pourrait s'en trouver diminué [*1459243 Ontario Inc c. Eva Gabor International, Ltd* (2011), 90 C.P.R. (4th) 277 (C.F.)].

[14] En l'espèce, l'Inscrivante a produit une preuve suffisante des ventes de marchandises visées par l'enregistrement qu'elle a effectuées au Canada au cours de la période pertinente et a fourni une preuve adéquate de la manière dont la Marque était employée en liaison avec les marchandises, aussi bien lors de la vente aux distributeurs autorisés de l'Inscrivante que de la vente au consommateur final. Par conséquent, et compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « ameublement,

nommément lits, matelas et sommiers à ressorts » au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi.

Décision

[15] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.