

## TRADUCTION/TRANSLATION

### **INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : HOME STYLE ENREGISTREMENT N° LMC491,069**

Le 6 janvier 2004, à la demande de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le registraire a adressé 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 Shavel Associates, Inc. (l'inscrivante) en ce qui a trait à l'enregistrement n° LMC491,069 de la marque de commerce HOMESTYLE (la marque) enregistrée en liaison avec les « couvre-lits, nommément, les draps, couvertures, taies d'oreiller, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon ».

Selon les dispositions de l'article 45, le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement 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 se situe à n'importe quel moment entre le 6 janvier 2001 et le 6 janvier 2004. L'article 4 de la Loi indique quand une marque est réputée employée.

Un affidavit de Jonathan Shavel, établi sous serment le 30 juin 2004, a été déposé en réponse à l'avis. Les parties n'ont pas présenté d'argumentation écrite. Aucune audience n'a été tenue.

M. Shavel, vice-président de l'inscrivante, témoigne que celle-ci fabrique des textiles et vend des matières textiles pour la maison. Il ajoute que des couvre-lits, nommément, des draps, couvertures, taies d'oreiller, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon portant la marque ont été vendus au Canada par l'inscrivante pendant la période pertinente. Il désigne par la suite l'ensemble des marchandises comme étant les produits HOMESTYLE. M. Shavel fournit une notice d'accompagnement pour les draps (pièce A) qui a été employée pendant la période pertinente. Je note que la marque figure sur la notice. Celle-ci indique aussi que le produit est constitué d'un ensemble de draps 100% coton, et il y a une photographie montrant des draps et

des taies d'oreiller. M. Shavel témoigne que, dans la pratique normale du commerce, l'inscrivante a vendu les produits HOMESTYLE en liaison avec la marque à des consommateurs canadiens, et elle a expédié les marchandises achetées directement aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente. M. Shavel affirme que, en tout temps, y compris au moment de la vente, la marque figure sur les produits HOMESTYLE. Une copie d'une facture (pièce B) en date du 30 juin 2003 accompagne l'affidavit. Même si la description des articles est tronquée, on peut voir que les articles qui ont été vendus étaient des ensembles de draps. Bien qu'il n'y ait pas de mention de la marque sur la facture, cette preuve étaye le témoignage de M. Shavel en ce qui concerne la vente de draps au Canada par l'inscrivante.

Enfin, au paragraphe 11 de son affidavit, M. Shavel affirme que l'inscrivante [TRADUCTION] « annonce, dans son site Internet, ses activités et les produits qu'elle fabrique et vend au Canada ». M. Shavel fournit un imprimé d'extraits tirés du site Internet (pièce C) [TRADUCTION] « existant entre le 6 janvier 2001 et le 6 janvier 2004 ». Il se reporte spécifiquement au [TRADUCTION] « lien "produits" qui montre l'emploi de la marque HOMESTYLE en liaison avec les ensembles de draps que Shavel fabrique et vend au Canada ». Comme les extraits du site Internet semblent avoir été imprimés le 28 juin 2004, la preuve se situe hors de la période pertinente. De plus, il est bien établi que le fait que la marque figure dans la publicité ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec les marchandises. Malgré ces remarques, je note que la pièce C montre des draps de jersey de coton annoncés avec la marque alors qu'il n'y a pas de mention de la marque pour la ligne de produits annoncée qui est constituée de couvre-lits, couvre-oreillers, volants de lit et ensembles complets pour le lit.

Il est bien établi en droit que l'inscrivant n'a pas à prévoir « une preuve surabondante » pour démontrer l'emploi de la marque aux fins d'une instance fondée sur l'article 45, mais qu'il doit y avoir une certaine preuve selon laquelle le registraire peut conclure que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement. L'arrêt *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.), qui portait sur une marque enregistrée en liaison avec la bière, l'ale, le porter, le stout, les boissons à base de malt, le sirop de malt et les extraits de malt, est l'arrêt qui fait autorité sur la question. Même si l'emploi avait été démontré seulement au regard de la bière, le juge de première instance a conclu que

l'enregistrement ne devait pas être modifié vu que les marchandises étaient étroitement liées parce qu'elles appartenaient à la même famille de produits de brasserie. La Cour d'appel fédérale a conclu que l'enregistrement devait être modifié en supprimant les marchandises autres que la « bière ». La Cour a déclaré :

Il est clair que le paragraphe 44(1) de la Loi envisage qu'un propriétaire inscrit peut ne pas être en train d'employer une marque de commerce à l'égard de la totalité des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Il enjoint au propriétaire inscrit d'indiquer l'emploi qu'il fait de la marque au Canada. Si celui-ci prouve que la marque y est employée à l'égard de la totalité des marchandises spécifiées, manifestement, l'enregistrement ne doit pas être touché. Si, en revanche, il indique que la marque est employée au Canada à l'égard d'une partie mais non de la totalité des marchandises, l'enregistrement est susceptible de modification. En l'espèce, l'intimée n'a pas prouvé que la marque de commerce « RAINIER » est employée au Canada à l'égard de la totalité des marchandises spécifiées. Elle a uniquement indiqué que la marque était employée à l'égard de la « bière ». À mon avis, le fait que les autres marchandises indiquées tombent dans un groupe de marchandises qui se rapportent d'une façon quelconque à la bière n'est pas suffisant pour garder intact l'enregistrement. Il aurait pu en être ainsi si l'intimée avait également démontré que la marque de commerce était employée au Canada à l'égard de chacune de ces autres marchandises. Cet emploi est nécessaire afin de déterminer tous les droits appartenant à la marque de commerce (p. 236 et 237).

En l'espèce, les marchandises spécifiques sont les « couvre-lits, nommément, les draps, couvertures, taies d'oreiller, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon ». Je reconnais que M. Shavel déclare clairement que la marque a été employée en liaison avec toutes les marchandises que spécifie l'enregistrement. Lorsque je considère la preuve dans son ensemble, je suis convaincue qu'elle démontre clairement l'emploi de la marque en liaison avec les « draps », et qu'elle fournit suffisamment de faits pour conclure à l'emploi de la marque en liaison avec les « taies d'oreiller ». Toutefois, j'estime que la preuve relative aux « couvertures, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon » équivaut tout au plus à une simple prétention d'emploi du type qui a été considéré inacceptable dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.).

Dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 270 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), dans laquelle il a été décidé que la preuve d'emploi de la marque en liaison avec certains vêtements équivalait à de simples prétentions de l'auteur de l'affidavit, le juge Russel s'est ainsi exprimé :

Les faits de l'espèce font ressortir l'importance d'établir l'emploi, par opposition à l'affirmer, dans la procédure relevant de l'article 45. M. Wilson est formel dans son affidavit sur l'emploi de la marque de commerce à l'égard des pantalons, des chaussettes, des sous-vêtements, des bretelles, des cache-cols, des écharpes, des bonnets (tissés et tricotés), des cols roulés, des vestes et des chemises. Comme il travaille au sein de la société depuis un très grand nombre d'années et qu'il en est le président, il devrait être informé. Il produit des emballages, de la publicité, des étiquettes et des échantillons de factures qui, selon lui, sont typiques et représentatifs. Il affirme qu'il ne devrait pas être tenu de produire des pièces à l'appui pour chaque article de vêtement, ce qui serait une preuve surabondante.

Pourtant ce que son affidavit ne révèle pas, par exemple, c'est que pour lui un sous-vêtement peut être désigné comme pantalon, un passe-montagne peut être à la fois un bonnet, un cache-col et une écharpe, un sous-vêtement peut aussi être une chemise et un bonnet tissé et un bonnet tricoté sont la même chose. Cette approche quelque peu personnelle de la nomenclature des vêtements donne à penser qu'il est plus sûr d'indiquer l'emploi de la marque que de l'affirmer, particulièrement dans un cas comme en l'espèce où le nombre d'articles visés est faible et où il ne serait pas beaucoup plus difficile de fournir des exemples corroborant l'emploi de la marque à l'égard de chacun (p. 285).

Si l'on applique le raisonnement du juge Russell à l'espèce, il appert qu'il aurait été facile de fournir des exemples corroborants de l'emploi de la marque en liaison avec chacun des couvre-lits que spécifie l'enregistrement. Pourtant, tout ce dont nous disposons comme échantillon pour démontrer l'emploi de la marque est une notice d'accompagnement pour un ensemble de draps. La facture démontrant les ventes réalisées pendant la période pertinente se rapporte uniquement aux ensembles de draps. Même si les extraits tirés du site Internet ne se situent pas dans la période pertinente, le site qui existait pendant cette période et qui devait annoncer les activités et les produits de l'inscrivante mentionne tout au plus la marque en liaison avec les draps. Tout cela soulève des doutes dans mon esprit quant à savoir si des marchandises autres que des draps et des taies d'oreiller ont été vendues pendant la période pertinente. J'ajouterais que le fait que les couvertures, couvre-lits, édredons et housses d'édredon fassent partie d'un groupe de marchandises qui sont d'une certaine façon liées aux draps ne suffit pas à maintenir l'enregistrement pour ces marchandises [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, précité].

À la suite de mon analyse de la preuve, je suis convaincue que l'inscrivante a démontré, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, l'emploi de la marque en liaison avec les « couvre-lits, nommément draps, taies d'oreiller » et ce, à l'intérieur de la période pertinente. Toutefois,

j'estime qu'il n'y a pas de preuve d'emploi de la marque au Canada en liaison avec les « couvertures, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon », ou de preuve quant à la date où la marque a été employée en dernier lieu en liaison avec ces marchandises et la raison de son défaut d'emploi.

Considérant ce qui précède, l'enregistrement n° LMC491,069 sera modifié en supprimant les « couvertures, serviettes, couvre-lits, édredons, housses d'édredon » de l'état déclaratif des marchandises conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 28 AVRIL 2006.

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce