



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

Référence : 2015 COMC 144
Date de la décision : 2015-08-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Borden Ladner Gervais s.r.l.

Partie requérante

et

Planet of Sound Hifi Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC770,514 pour la marque de
commerce Foundation Speaker Stands**

Enregistrement

[1] Le 3 juillet 2013, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Planet of Sound Hifi Inc., la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC770,514 de la marque de commerce Foundation Speaker Stands (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « supports pour enceintes acoustiques ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant

immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi 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 3 juillet 2010 au 3 juillet 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée 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 le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit la déclaration solennelle d'Andrew Tran, assermenté le 25 septembre 2013. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans sa déclaration solennelle, M. Tran atteste que la propriétaire inscrite emploie la Marque. Pour démontrer cet emploi, M. Tran joint les documents suivants :

- Des copies de reçus de vente datés du 1^{er} juin 2012 au 29 avril 2013, émis par « Planet of Sound » à des entités situées à Edmonton, Québec et Winnipeg. Je note que l'adresse de facturation est la même que l'adresse d'expédition sur deux des trois reçus. On peut voir, dans la partie principale du reçu, des articles décrits comme suit : « Foundation SHL5 Speaker Stands Fully Welded » (supports pour enceintes acoustiques Foundation SHL5, entièrement soudés), « Foundation C7 Speaker Stands Fully Welded » (supports pour enceintes acoustiques Foundation SHL5, entièrement soudés) et « Foundation M30 Speaker Stands fully Welded » (supports pour enceintes acoustiques Foundation SHL5, entièrement soudés);

- Des copies de trois courriels contenant un reçu de paiement pour le renouvellement des noms de domaine FOUNDATIONSTANDS.NET et FOUNDATIONSTANTS.COM en avril 2011, 2012 et 2013, que l'on dit être pour le site Web de Foundation Speaker Stands;
- Des copies des trois listes de prix pour les concessionnaires datées de mai 2011 à novembre 2012 pour Foundation Speaker Stands. Les documents sont intitulés « Foundation Speaker Stands » et contiennent des numéros de modèles comme « SHL5 », « C7 » et « M30 », les types de finis, les PDSF et le coût des supports. Aucune autre information à propos de ces listes de prix n'a été fournie.

[8] Il n'y a aucune preuve démontrant que la Marque était apposée sur les produits eux-mêmes ou sur leur emballage au moment où ils ont été distribués. En outre, l'utilisation de noms de domaine n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits eux-mêmes.

[9] Quant aux listes de prix pour les concessionnaires, sans preuve que ces documents ont été utilisés pour faire des commandes de sorte qu'un avis de liaison entre la Marque et les produits soit donné, la présence d'une marque de commerce dans une liste de prix ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec les produits [voir à titre d'exemple *Clairol International Corp c Thomas Supply & Equipment Co Ltd* (1968), 55 CPR 176 (C. de l'É.)] En l'espèce, M. Tran n'a fait aucune déclaration particulière à cet égard.

[10] Néanmoins, je suis prête à accepter que deux des reçus de vente auraient été vus par la même partie qui a reçu les produits, compte tenu du fait que les produits ont été expédiés aux mêmes endroits physiques où les reçus ont été envoyés, de sorte qu'au moment du transfert, l'avis de liaison entre la Marque et les produits aurait été donné à l'acheteur. Il a été décidé qu'une telle situation constitue un avis de liaison suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi, aux fins d'une procédure prévue à l'article 45 [*Riches, McKenzie & Herbert LLP c KOM Networks Inc* (2005), 51 CPR (4th) 65; *Novopharm Ltd c Novo Nordisk A/S* (2005), 41 CPR (4th) 188 (COMC); *Bereskin & Parr c Star-Kist Foods, Inc* (2004), 37 CPR (4th) 188 (COMC)].

[11] Enfin, comme il a été indiqué précédemment, les mentions « Foundation SHL5 Speaker Stands Fully Welded », « Foundation C7 Speaker Stands Fully Welded » et « Foundation M30

Speaker Stands Fully Welded » figurent sur les reçus pour décrire les produits plutôt que la Marque en soi. En l'espèce, je suis convaincue que Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable, l'élément dominant et essentiel de la Marque ayant été préservé [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)*]. Par conséquent, je considère que l'emploi de « Foundation SHL5 Speaker Stands », « Foundation C7 Speaker Stands » et « Foundation M30 Speaker Stands » constitue un emploi de la Marque, puisque les références aux numéros « SHL5 », « C7 » et « M30 » seraient probablement perçues par les consommateurs comme des numéros de modèle et non un élément de la marque de commerce en soi.

[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la propriétaire inscrite a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement que sont les « supports pour enceintes acoustiques » au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

La décision

[13] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Aucune audience tenue

Agents au dossier

Aucun agent nommé

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante