



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

Référence : 2016 COMC 48
Date de la décision : 2016-03-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

MMS Enterprise Holdings Inc.

Partie requérante

et

Swing Paints Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMCDF53431 pour la marque de
commerce EMPIRE**

Enregistrement

[1] Le 7 mars 2014, à la demande de MMS Enterprise Holdings Inc. (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Paint World Inc, qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMCDF53431 de la marque de commerce EMPIRE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] (1) Papier peint; (2) Peinture.

[3] La Marque est également enregistrée en liaison avec les services [TRADUCTION] « Exploitation de magasins de vente au détail de papier peint et de peinture ».

[4] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et de chacun des services 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 7 mars 2011 au 7 mars 2014.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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.

4(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.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] Lorsqu'il s'agit de services, l'affichage de la marque dans l'annonce des services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), dès que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de focaliser sur des éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[8] Subséquemment à l'envoi de l'avis, le registraire a porté au registre un changement dans la propriété de l'enregistrement au profit de Swing Paints Ltd. (la Propriétaire). Ce changement de propriétaire n'est pas en cause dans la présente procédure.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Mark Chaimberg, vice-président de la Propriétaire, souscrit le 6 octobre 2014, à Montréal, au Québec. Seule la Partie requérante a présenté des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[10] Dans son affidavit, M. Chaimberg atteste que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec l'exploitation d'un magasin de vente au détail de papier peint et de peinture à Montréal. Il atteste que la Marque est affichée sur la devanture de ce magasin depuis 1979.

[11] M. Chaimberg explique qu'en 2002, la Propriétaire a concédé à 3295974 Canada Inc. une licence l'autorisant à employer la Marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement. Il confirme qu'aux termes de ce contrat de licence, la Propriétaire exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des produits et services visés par l'enregistrement, en plus de contrôler l'emploi, l'annonce et l'affichage de la Marque au Canada.

[12] M. Chaimberg atteste également que le magasin EMPIRE possède un site Web à l'adresse *empirewallpaper.com*. Il confirme que, pendant la période pertinente, la Marque était affichée sur ce site Web et les services visés par l'enregistrement y étaient annoncés.

[13] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Chaimberg a fourni, au paragraphe 14 de son affidavit, un graphique qui, atteste-t-il, montre [TRADUCTION] « les quantités de peinture de marque EMPIRE vendues dans la pratique normale du commerce à des consommateurs finaux pendant la période pertinente ». Le graphique indique que, de façon générale, de 5 à 15 gallons de peinture EMPIRE ont été vendus chaque mois pendant la période pertinente.

[14] Pour étayer ses dires, M. Chaimberg a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce E est une photographie de la devanture du magasin EMPIRE. La Marque figure bien en vue sur l'enseigne du magasin, et M. Chaimberg atteste que la Marque était affichée de cette manière pendant la période pertinente.
- La pièce F est un imprimé tiré du site Web *yellowpages.ca* sur lequel, atteste M. Chaimberg, le magasin EMPIRE était annoncé pendant la période pertinente. L'inscription montre la Marque accompagnée des coordonnées du magasin.
- La pièce G est un imprimé de la page d'accueil du site Web du magasin EMPIRE. La Marque figure bien en vue au haut de la page, au-dessus d'une photographie de l'intérieur du magasin montrant une variété de produits de papier peint. La description [TRADUCTION] « Welcome » [bienvenue] qui est présentée sur cette page fait référence aux produits de papier peint et de peinture qui sont offerts en magasin.
- La pièce H est un imprimé de page Web tiré du site d'archives Web, *archive.org*; M. Chaimberg atteste que cet imprimé montre que l'adresse URL du site Web du magasin EMPIRE était active pendant la période pertinente. L'imprimé indique que le site *empirewallpaper.com* a été [TRADUCTION] « sauvegardé 19 fois entre le 12 avril 2009 et le 4 juin 2014 ».
- La pièce I est un imprimé de la section « About » [à propos] du site Web du magasin EMPIRE, qui indique que le propriétaire est Pierre Ghannoum. M. Chaimberg explique que M. Ghannoum est le président de 3295974 Canada Inc., la licenciée de la Marque.
- La pièce J est constituée d'imprimés tirés de deux sites Web de tiers et d'un article de journal qui, atteste M. Chaimberg, est un bon exemple de l'attention médiatique que le magasin EMPIRE a reçue relativement à ses produits de papier peint et de peinture pendant la période pertinente.
- La pièce K est constituée de deux photographies de contenants de peinture de quatre litres qui, atteste M. Chaimberg, sont représentatifs des produits de peinture vendus aux consommateurs pendant la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur les étiquettes des contenants de peinture.

Analyse - Licence

[15] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve que la Propriétaire a fournie relativement à l'existence d'un contrat de licence valide est [TRADUCTION] « incomplète ». Plus particulièrement, la Partie requérante affirme que, lorsqu'il y a emploi sous licence, le propriétaire doit fournir une preuve que la Marque faisait l'objet [TRADUCTION] « d'une supervision et d'un contrôle » par la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi [citant à l'appui *Petro-Canada c Air Miles International Holdings NV* (1998), 83 CPR (3d) 111 (COMC)].

[16] Comme l'a indiqué la Cour fédérale, il y a, pour le propriétaire d'une marque de commerce, essentiellement trois manières de démontrer que le contrôle exigé par l'article 50(1) de la *Loi* est exercé : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice du contrôle exigé [voir *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au para 84].

[17] En l'espèce, M. Chaimberg a satisfait à la première manière en attestant clairement que la Propriétaire exerçait un contrôle sur les produits et services offerts par la licenciée en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que tout emploi de la Marque par la licenciée de la Propriétaire, dont la preuve a été faite, constitue un emploi de la Marque qui bénéficie à la Propriétaire.

Preuve d'emploi – Produits

[18] En ce qui concerne les produits (2), c'est-à-dire la [TRADUCTION] « peinture », la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas fourni une preuve suffisante de l'emploi de la Marque. S'appuyant sur les paragraphes 13 et 14 de l'affidavit de M. Chaimberg, la Partie requérante fait valoir que M. Chaimberg n'indique pas *qui* a réalisé les ventes de peinture, et que cette ambiguïté devrait être [TRADUCTION] « soigneusement examinée » par le registraire.

[19] En l'espèce, même si M. Chaimberg n'a pas joint de factures à son affidavit, il atteste clairement des quantités de peinture EMPIRE qui ont été vendues au magasin EMPIRE pendant

la période pertinente. Comme je l'ai souligné ci-dessus, la pièce K montre que ces contenants de peinture arboraient la Marque. Lorsqu'on considère la preuve dans son ensemble, cela est suffisant pour démontrer que la licenciée de la Propriétaire a vendu de la peinture de marque EMPIRE pendant la période pertinente.

[20] En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec de la [TRADUCTION] « peinture » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[21] Par ailleurs, je conviens avec la Partie requérante que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les produits (1), c'est-à-dire le [TRADUCTION] « papier peint ». En effet, je souligne que, comparativement à la preuve qu'il a fournie dans son affidavit en ce qui concerne la peinture, M. Chaimberg n'a fourni aucune preuve directe de l'emploi de la Marque en liaison avec du papier peint. Sachant que le papier peint vendu au magasin n'arborerait pas la Marque de la même manière que les contenants de peinture présentés en preuve, je souligne en outre que M. Chaimberg n'a fourni aucune preuve de l'affichage de la Marque en liaison avec du papier peint de quelque manière que ce soit. Je ne suis pas disposé à inférer que tout papier peint vendu aurait été lié à la Marque (plutôt qu'à des marques de commerce de tiers, par exemple), simplement parce qu'il était vendu au magasin EMPIRE.

[22] En l'absence de détails ou de représentations supplémentaires de la part de la Propriétaire, il m'est impossible de conclure que tout papier peint vendu au magasin aurait été lié à la Marque conformément à l'article 4(1) de la Loi. Je ne suis donc pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec du [TRADUCTION] « papier peint » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Qui plus est, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

[23] En conséquence, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les produits (1), c'est-à-dire le [TRADUCTION] « papier peint ».

Preuve d'emploi – Services

[24] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque, affirmant que [TRADUCTION] « une simple annonce ne peut pas constituer un emploi en liaison avec des produits, pas plus qu'elle ne peut constituer un emploi en liaison avec des services si ces derniers ne sont pas véritablement fournis ». La Partie requérante affirme en outre que, puisque la Propriétaire n'a pas établi l'emploi véritable de la Marque en liaison avec du papier peint, il s'ensuit qu'elle n'a pas non plus établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement, car ces derniers consistent en l'exploitation d'un magasin de détail qui vend à la fois de la peinture *et* du papier peint.

[25] En l'espèce, M. Chaimberg atteste que des ventes à la fois de papier peint et de peinture ont eu lieu au magasin EMPIRE. Comme le montre la photographie de la pièce E, la Marque figure bien en vue sur l'enseigne extérieure du magasin. En outre, les pages Web présentées en preuve montrent des photographies de l'intérieur du magasin, où du papier peint est offert en vente.

[26] La preuve montre donc que, pendant la période pertinente, la licenciée de la Propriétaire a exploité un magasin de détail qui offrait de la peinture et du papier peint aux consommateurs. Il est vrai que la preuve ne fournit aucun détail en ce qui concerne le volume ou la valeur des ventes de papier peint pendant la période pertinente, mais de tels détails ne sont pas nécessaires. Les affirmations de M. Chaimberg quant à la nature du magasin EMPIRE sont corroborées par les pièces produites à l'appui et les photographies montrant que le magasin de détail offrait à la fois de la peinture et du papier peint aux consommateurs pendant la période pertinente.

[27] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[28] 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 et conformément aux dispositions de

l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu à l'égard des services et modifié afin de supprimer le [TRADUCTION] « papier peint » de l'état déclaratif des produits.

[29] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]
« peinture ».

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.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

LaPointe Rosenstein Marchand Melançon LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MacBeth & Johnson

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE