

TRADUCTION/TRANSLATION

**PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GARDEN CLUB & Dessin
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC468822**

[1] Le 2 janvier 2007, à la demande de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a envoyé 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 la Société Canadian Tire Limitée (l'« inscrivante »), propriétaire de la marque de commerce GARDEN CLUB & Dessin (la « Marque »), dont le certificat d'enregistrement porte le numéro LMC468822 et qui est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

Insecticides, herbicides, pesticides, rodenticide, chasse-insectes, fertilisant pour plantes d'intérieur, insecticide et engrais, pots et contenants de germination en tourbe, engrais, amendements de sol et copeaux d'écorce, éclats d'écorce et paillis, terre d'empotage et de surface, bordures de pelouse et de plates-bandes de fleurs, tuteurs et filets pour l'extérieur, matériaux de protection des arbustes et conifères, nommément revêtements protecteurs de jute et collets et cônes pour rosiers, jardinières, semences de gazon, composteurs, retourneuses de compost et accélérateurs, élagueurs, ébrancheurs et cisailles, râteliers, pelles, houes et cultivateurs, outils à creuser, nommément fourches, outils de jardinage, ornements de pelouse, gants de travail, pulvérisateurs, chasse-insectes électroniques, répulsifs pour animaux, bougies et huile de citronnelle, boyau de jardin, dévidoirs de boyau, raccords de boyau, buses de boyau, arroseurs automatiques, arrosoirs, bains d'oiseaux, brouettes, carillons éoliens, épandeurs, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, coupeuses-déchiqueteuses, remises, coupe-bordures, bordures, pièces et sacs de tondeuse à gazon, ramasse-feuilles, souffleuses, rotoculteurs, pièces de tracteur, chariots, épandeurs, aérateurs, parasols, graines d'oiseaux, mangeoires pour oiseaux, barbecues au propane, barbecues électriques, barbecues au charbon de bois, outils pour barbecues, accessoires pour barbecues, nommément housses de barbecue, nécessaires de nettoyage de barbecues, brûleurs de rechange, grilles de barbecue, briquettes, pierre de lave, paniers à griller, nécessaires de rôtisserie, jeux d'ustensiles, décapeuses, brosses et lavettes métalliques pour barbecue, dispositifs d'allumage électrique, liquides et charbon de bois d'allumage, allume-barbecue liquide, pièces de barbecue, lanternes pour patio, système d'éclairage pour patio, plantes naturelles, bulbes de plantes, rosiers, semences de fleurs et de légumes (les « Marchandises »).

[2] L'avis enjoint à l'inscrivante d'indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises à un moment quelconque au cours des trois ans précédant 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 au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend du 2 janvier 2004 au 2 janvier 2007 (la « période pertinente »).

[3] En réponse à l'avis, l'inscrivante a produit un affidavit souscrit le 22 juin 2007 par Reginald McLay. Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience tenue en l'espèce.

[4] L'article 45 prévoit une procédure simple et expéditive, dont le but est d'éliminer du registre le « bois mort »; de ce fait, le test applicable est peu exigeant [voir *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557]. Par conséquent, je dois décider si, à mon avis, la preuve exposée ci-dessous me permet de conclure que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des Marchandises au cours de la période pertinente.

[5] M. McLay est le vice-président, Développement des affaires, de la division de la vente au détail de la Société Canadian Tire Limitée. Il explique que l'inscrivante achète des marchandises qu'elle vend à des magasins associés Canadian Tire, qui les vendent à leur tour au public. Il y a 466 magasins associés dans tout le Canada. Une partie des produits offerts à la vente arbore des marques de commerce appartenant à des tiers, et une partie porte les marques de commerce de l'inscrivante. La Marque fait partie de ces dernières.

[6] M. McLay déclare que la Marque a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec de la terre d'empotage et de surface, des retourneuses de compost et accélérateurs, des élagueurs, ébrancheurs et cisailles, des outils à creuser, nommément fourches, des pulvérisateurs, des boyaux de jardin, buses de boyau et arroseurs automatiques (les « Marchandises 1 »).

[7] Pour témoigner de l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises 1, le déposant a produit des échantillons des circulaires distribuées chaque semaine durant la période pertinente, qui présentent certaines des Marchandises 1, plus précisément la terre d'empotage et de surface, des outils à creuser ainsi qu'une buse de boyau qui fait aussi office de pulvérisateur. Il a aussi présenté des exemples d'emballage de retourneuses de compost et accélérateurs ainsi que des photographies d'un ensemble d'élagueurs, de terre d'empotage, d'ébrancheurs et de cisailles arborant la Marque.

[8] M. McLay explique que les commandes, qui proviennent de magasins associés, et la facturation sont traitées électroniquement. Il n'existe pas de copie papier des factures, mais les renseignements sont emmagasinés sous forme électronique. Se fondant sur les renseignements ainsi emmagasinés, il a produit des échantillons de rapports des ventes réalisées au cours de la période pertinente relativement à la terre d'empotage, pour ce qui est des Marchandises 1.

[9] Enfin, le déposant fournit les chiffres d'affaires de la période pertinente en ce qui concerne les Marchandises 1 qui portent la Marque. Les renseignements qui figurent dans

son affidavit ne ventilent pas les ventes de chacun des produits compris dans les Marchandises 1.

[10] Il n'est pas contesté que la Marque n'a pas été employée en liaison avec des marchandises autres que les Marchandises 1. L'inscrivante n'a pas fait valoir de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d'emploi de la Marque à l'égard des autres marchandises. Par conséquent, l'enregistrement doit être modifié à tout le moins pour radier les marchandises qui ne font pas partie des Marchandises 1.

[11] Comme premier et principal argument, la partie requérante soutient que, s'il existe une preuve quelconque d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les Marchandises 1, la marque ainsi employée n'est pas la Marque elle-même mais une variation de celle-ci. Pour que le point soulevé soit bien compris, je reproduis ci-dessous les marques de commerce en cause :



la Marque



la marque de commerce employée

[12] La partie requérante allègue que la Marque comprend quatre éléments : les mots GARDEN CLUB servant de marque, une forme ovale, un dessin de fleurs dans le haut et, dans le bas, le dessin d'un triangle. Elle soutient que l'élément représentant un triangle est absent et a été remplacé par un motif floral qui crée une marque de commerce distinctive. Or,

fait-elle valoir, le dessin de triangle est l'élément que le consommateur associe à l'inscrivante et il constitue par conséquent la caractéristique dominante de la Marque. Les deux parties s'appuient sur la même jurisprudence : *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, société anonyme* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.); *Nightingale Interlock Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[13] Le critère applicable consiste à déterminer si la Marque a perdu son identité ou si elle est demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle est employée. Je ne considère pas que la Marque a perdu son identité du fait du remplacement du dessin du triangle, dans le bas, par un dessin floral de forme triangulaire. Le consommateur ne serait pas induit en erreur quant à l'origine des Marchandises. Aucune preuve au dossier n'indique que le dessin du triangle représente l'élément que le consommateur associerait à l'inscrivante.

[14] Il convient de souligner qu'à l'audience, la partie requérante a tenté d'introduire en preuve un extrait du registre, à savoir le certificat d'enregistrement LMC471664, propriété de l'inscrivante, qui correspond à la marque de commerce reproduite ci-dessus et que l'inscrivante utilise. J'ai refusé de recevoir cet élément de preuve. La nature sommaire de la procédure en l'instance ne permet pas la présentation d'éléments de preuve par la partie requérante. Cette dernière a suggéré que je pourrais me prévaloir de mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier le registre. Je ne suis pas enclin à ce faire, pour les mêmes raisons. De toute façon, le fait que l'inscrivante ait pu obtenir un enregistrement pour une

variation de la Marque ne signifie pas que l'emploi de cette variation ne pourrait pas constituer un emploi de la Marque.

[15] Pour le cas où je conclurais que l'inscrivante a prouvé l'emploi de la Marque plutôt que l'emploi d'une marque de commerce différente, la partie requérante reconnaît que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec de la terre d'emportage et de surface. Quant aux autres marchandises comprises dans les Marchandises 1, la partie requérante prétend qu'on n'a pas démontré l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. À son avis, les échantillons produits en preuve (circulaires, emballages et photos) n'établissent pas l'emploi de la Marque. En conséquence, l'enregistrement devrait être modifié de façon à comprendre uniquement la terre d'emportage et de surface.

[16] Il faut se garder de disséquer chaque élément de preuve et de le sortir du contexte de l'affidavit. M. McLay atteste que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Marchandises 1 au cours de la période pertinente, et pour étayer cette assertion, il a produit des échantillons d'emballages, de circulaires hebdomadaires dans lesquelles l'inscrivante annonce et offre à la vente certaines des Marchandises 1, des photographies de produits proprement dits qui font partie des Marchandises 1 et des copies de rapports des ventes informatisés qui font état de la vente de certaines des Marchandises 1. Il a fourni les chiffres d'affaires annuels pour la période pertinente en ce qui concerne les Marchandises 1 qui portent la Marque.

[17] Je conclus de ces éléments de preuve que la Marque ne constitue pas du « bois mort » pour ce qui est des Marchandises 1. Dans l'ensemble, la preuve produite dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 me permet de conclure que la Marque devrait être maintenue au registre uniquement quant aux Marchandises 1.

Conclusion

[18] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement n° LMC468822 doit être maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi, mais uniquement pour ce qui est des marchandises suivantes :

Terre d'emportage et de surface, retourneuses de compost et accélérateurs, élagueurs, ébrancheurs et cisailles, outils à creuser, nommément fourches, pulvérisateurs, boyau de jardin, buses de boyau et arroseurs automatiques.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 29 JUIN 2009.

Jean Carrière
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.