

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 111

Date de la décision : 2019-10-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Robinson Sheppard Shapiro
S.E.N.C.R.L./L.L.P.**

Partie requérante

et

Araam Incorporated

Propriétaire inscrite

**LMC683,737 pour la marque de
commerce MAGNOLIA**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC683,737 de la marque de commerce MAGNOLIA (la Marque), détenu par Araam Incorporated.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

Lits, matelas, sommiers à ressorts, châlits, lits escamotables, têtes de lit, couettes, draps de lit, couvre-pieds, juponages de lit, oreillers, couvertures, serviettes et couvre-lits.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de radier l’enregistrement.

INTRODUCTION

[4] Le 2 janvier 2018, à la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Araam Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, 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'elle 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 2 janvier 2015 au 2 janvier 2018.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée comme suit à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

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

[7] Le 21 février 2018, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Tom Keogh, souscrite le 14 février 2018. La partie requérante et la propriétaire inscrite ont toutes deux produit de représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] La déclaration de M. Keogh est brève et se compose seulement des déclarations suivantes [TRADUCTION] :

Je, TOM KEOGH, de la ville d'Edmonton, dans la province de l'Alberta, DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE :

1. Je suis le DG et le chef de l'exploitation d'Araam Incorporated, la propriétaire inscrite de la marque de commerce Magnolia, LMC683,737, Dossier : 1275141.

2. Je confirme avoir reçu l'avis prévu à l'article 45 daté du 2 janvier 2018 (« l'Avis »).
3. Araam Incorporated a commercialisé et vendu des marchandises « Magnolia » au Canada pendant la période de trois ans qui a immédiatement précédé la date de l'Avis, comme le montre l'imprimé joint comme annexe « A ».
4. Plus récemment, les marchandises Magnolia étaient en refonte et aucune vente n'a été enregistrée en 2017 en raison de cette refonte.

[9] Deux documents faisant état de [TRADUCTION] « ventes par code de produit » sont joints comme annexe « A » à la déclaration de M. Keogh. Le premier porte l'inscription « 01/01/2016 à 12/30/2016 » et présente des chiffres de ventes relatifs à deux produits, « Royal Low Profile 4" Slat Box » [Sommier à lattes de 4 po à profil bas Royal] et « Magnolia PT Wood-Silk-Cas » [Plateau-coussin avec enveloppe de fibres de soie Magnolia] vendus par la Propriétaire à différents clients de détail. Le deuxième porte l'inscription « 01/01/2014 à 01/11/2018 » et présente des chiffres de ventes relatifs à cinq produits, dont les deux mentionnés dans le document précédent, ainsi que « Magnolia – Firm » [Magnolia – Ferme], « Magnolia – Latex PT » [Magnolia – Plateau-coussin en latex] et « Magnolia – Soft » [Magnolia – Moelleux], tous vendus par la Propriétaire à différents clients de détail. Aucun autre renseignement n'est fourni quant au genre des produits, aux dates spécifiques auxquelles chaque produit a été vendu, la manière dont la Marque aurait été présentée lors du transfert ou les documents qui auraient accompagné les produits lors du transfert. De plus, l'annexe « A » n'est pas souscrite par le commissaire qui a reçu la déclaration.

ANALYSE

[10] Je souligne d'entrée de jeu que la Partie requérante soulève un certain nombre de questions relatives à la déclaration de M. Keogh, notamment que M. Keogh n'a pas indiqué s'il occupait son poste actuel pendant la période pertinente et, en outre, qu'il n'a pas indiqué d'où provenaient ses renseignements. La Partie requérante soutient également que l'annexe « A » n'est pas admissible puisqu'elle ne porte pas le sceau du commissaire qui a reçu la déclaration. À cet égard, je souligne qu'il a été établi que les lacunes techniques dans la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 lorsque la preuve produite pourrait suffire à établir l'emploi [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. À titre d'exemple, le registraire admet en preuve des pièces qui n'ont

pas été correctement souscrites si la preuve contenue dans ces pièces a clairement été identifiée et expliquée dans le corps de l'affidavit [voir, à titre d'exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. De plus, le registraire convient que le poste occupé par une personne peut à l'évidence lui permettre d'avoir connaissance de certains faits [voir, à titre d'exemple, *Cascades Canada Inc c Wausau Paper Towel & Tissue LLC*, 2010 COMC 176, au para 29]. En l'espèce, toutefois, il ne m'est pas nécessaire de trancher ces questions puisque, comme je l'indiquerai ci-dessous, la preuve de la Propriétaire n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement.

[11] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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)]. Je conviens avec la Propriétaire qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, il n'est pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[12] La Propriétaire soutient que la déclaration de M. Keogh établit l'emploi de la Marque conformément aux exigences de l'article 4 de la Loi. Cependant, la preuve de la Propriétaire n'établit pas que la Marque a été présentée sur les produits eux-mêmes, sur les emballages dans lesquels ils ont été distribués, ou qu'elle était de toute autre manière liée aux produits à tel point qu'avis de liaison a été donné lors du transfert à la personne à qui les produits ont été transférés.

[13] Bien que certains des produits mentionnés à l'annexe « A » soient identifiés dans ces documents par le mot « Magnolia », rien ne suggère que ces documents ont accompagné ces produits lors du transfert. En outre, M. Keogh n'affirme pas que la Marque figurait sur les produits ou sur leurs emballages, ni ne fournit de preuve quelconque concernant la manière dont la Marque a été présentée sur ou en liaison avec les produits visés par l'enregistrement lors de tout transfert pendant la période pertinente. En l'absence d'une telle preuve, je ne peux pas

conclure que la Marque était liée à l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au moment de leur transfert, ainsi que l'exige l'article 4(1) de la Loi.

[14] De plus, comme l'a souligné la Partie requérante, M. Keogh ne fournit aucune indication à savoir lesquels des produits visés par l'enregistrement correspondent aux codes de produits indiqués dans les documents joints comme annexe « A ». Les brèves descriptions fournies dans les documents, par exemple « Royal Low Profile 4" Slat Box » [Sommier à lattes de 4 po à profil bas Royal] et « Magnolia PT Wood-Silk-Cas » [Plateau-coussin avec enveloppe de fibres de soie Magnolia], ne me permettent pas d'identifier les produits, le cas échéant, qui correspondent aux produits visés par l'enregistrement. Je conviens également avec la Partie requérante que, puisque le second document couvre un plus grand laps de temps que la période pertinente, il est impossible de déterminer lesquelles des ventes ont été faites *pendant* la période pertinente.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement. Je souligne que M. Keogh admet qu'aucune vente des [TRADUCTION] « marchandises Magnolia » n'a été faite en 2017 en raison d'une [TRADUCTION] « refonte »; cependant, en l'absence d'autres éléments de preuve, je ne suis pas en mesure de conclure que cette interruption dans les ventes est autre chose qu'une décision d'affaires volontaire de la part de la Propriétaire. Il est bien établi que des décisions d'affaires volontaires du propriétaire d'une marque de commerce ne font pas partie du genre de circonstances inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF); *Lander Co Canada Ltd v Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst); et *John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)]. Quoi qu'il en soit, cette circonstance n'expliquerait pas le défaut d'emploi en 2015 et en 2016.

DÉCISION

[17] En conséquence, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE