

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SOFAS TO GO
N^o D'ENREGISTREMENT : TMA 426,768

Le 31 mars 2006, à la demande de Blanche Scala, le registraire a donné l'avis prévu à la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Atlantic Furniture Manufacturing Ltd., la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o TMA 426,768 relatif à la marque de commerce SOFAS TO GO (la « marque »). La marque est enregistrée en liaison avec des « meubles faits sur mesure et manufacturés ».

L'article 45 exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'espèce entre le 31 mars 2003 et le 31 mars 2006. Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, le propriétaire de l'enregistrement est tenu d'indiquer la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le par. 4(2) de la Loi, reproduit ci-dessous, définit ce qui constitue un emploi en liaison avec des services :

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.

En réponse à l'avis donné en vertu de l'article 45, la propriétaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de Rick Ripoli. Seule la partie requérante a produit des observations écrites. Il n'y a pas eu de demande d'audience.

M. Ripoli se décrit comme le président et administrateur de la propriétaire de l'enregistrement. Il

expose la chaîne de titres suivante relativement à la marque :

- 29 avril 1994 : enregistrement émis à Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0138468)
- 17 décembre 2004 : Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0138468) et Stylus Furniture Limited fusionnent pour former Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0711580)
- 11 janvier 2006 : Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0711580) et 688194 B.C. Ltd. fusionnent pour former Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0745460).

Les deux fusions susmentionnées ont été notifiées à l'Office canadien de la propriété intellectuelle le 29 septembre 2006, pour inscription à l'enregistrement en cause en l'espèce.

M. Ripoli fournit les renseignements suivants concernant l'utilisateur de la marque :

- Stylus Furniture Limited, une filiale à 100 p. 100 d'Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0138468), a exploité le commerce d'Atlantic Furniture Manufacturing Ltd. (BC0138468), notamment la conception et la fabrication et de meubles et la vente de ses produits à des clients au Canada;
- Aux fins de poursuivre les activités menées auparavant par Stylus Furniture Limited, une société de personnes, appelée Stylus Limited Partnership, a été constituée le 1^{er} décembre 2004.

M. Ripoli affirme qu'il a été administrateur de chacune des sociétés fusionnées et qu'il est administrateur ainsi que président passé et actuel de Stylus Furniture Limited et de Stylus Limited Partnership. Il atteste qu'Atlantic Furniture Manufacturing Ltd., par l'entremise de ses divisions opérationnelles Stylus Furniture Limited et de Stylus Limited Partnership, a employé et emploie actuellement la marque en liaison avec les services et que cet emploi a eu lieu notamment au cours de la période pertinente. Il explique que la marque est appliquée sur des étiquettes en tissus apposées sur les meubles fabriqués sur commande de la propriétaire de l'enregistrement, et que ces meubles sont ensuite vendus à des détaillants de meubles et

d'accessoires domestiques spécialisés indépendants. M. Ripoli fournit une étiquette représentative. Apparemment, les services de la propriétaire de l'enregistrement permettent au client de commander des styles spécifiques de sofas soit de sa collection existante de styles de structures et de tissus ou de choisir une conception sur mesure selon leurs goûts.

M. Ripoli fournit deux factures représentatives comme pièce F; toutes deux sont datées de 2005 et toutes deux ont été émises par Stylus Limited Partnership. La marque n'apparaît pas sur les factures.

La partie requérante a formulé plusieurs prétentions concernant la question de savoir qui emploie la marque.

M. Ripoli indique clairement que ce n'est pas la propriétaire de l'enregistrement qui emploie la marque, mais plutôt les deux sociétés qu'il désigne comme les divisions opérationnelles de la propriétaire de l'enregistrement. Les utilisatrices ne sont cependant pas de simples divisions de la propriétaire de l'enregistrement, mais plutôt des entités juridiques distinctes. En conséquence, tout emploi qu'elles pourraient faire ne peut profiter à la propriétaire de l'enregistrement que s'il est satisfait aux exigences de l'art. 50, dont les parties pertinentes énoncent :

(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

M. Ripoli n'a pas affirmé que Stylus Furniture Limited ni Stylus Limited Partnership étaient des licenciées de la propriétaire de l'enregistrement ou que cette dernière exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services reliés à la marque, et l'existence de liens entre sociétés n'établit pas à elle seule l'existence d'un accord de licence [voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)]. En outre, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que l'avis au public visé au par. 50(2) aurait été donné.

Cependant, dans *Automobility Distribution Inc. c. Jiangsu Electronics Industries Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 157, l'agent principal d'audience Savard a affirmé, au paragraphe 14 :

[TRADUCTION]

La jurisprudence a établi que si le président ou un administrateur [*Lindy c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1999), 241 N.R. 362 (C.A.F.), et *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.)] ou un dirigeant [*Phillips, Friedman, Kotler c. Freed's of Morden Ltd.*, 2000 CarswellNat 4003 (C.O.M.C.)] d'une société propriétaire est aussi le président ou un administrateur ou un dirigeant de l'utilisateur de la marque de commerce, cela peut satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi.

Puisque M. Ripoli a attesté qu'il était le président et/ou un administrateur de chacune des différentes sociétés, conformément à la jurisprudence précitée, il est satisfait aux exigences de l'art. 50.

J'examinerai maintenant la question de savoir si les éléments de preuve produits démontrent un emploi de la marque en liaison avec les services enregistrés au cours de la période pertinente. Les factures démontrent des ventes de meubles fabriqués sur mesure au Canada au cours de la période pertinente. Bien que les factures concernent des marchandises et que l'enregistrement se

rapporte à des services, dans *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc. and The Registrar of Trade-marks* (2000), 9 C.P.R. (4th) 480 (C.A.F.), la Cour a jugé qu'il est indifférent que les services soient offerts au public de manière autonome ou qu'ils soient accessoires ou connexes à la vente de marchandises. Ici, il est évident que la [TRADUCTION] « conception sur mesure et la fabrication de meubles » mènera au transfert d'un meuble. En outre, les éléments de preuve indiquent que ces meubles portent une étiquette sur laquelle figure la marque au moment où ils sont transférés. Nous disposons également d'éléments de preuve indiquant que des meubles ont été transférés au cours de la période pertinente. En particulier, M. Ripoli atteste de ce qui suit :

- La marque de commerce est appliquée sur des étiquettes en tissus qui sont apposées sur les meubles fabriqués sur mesure de la propriétaire de la marque de commerce. Ces meubles, portant la marque de commerce, sont vendus à des détaillants de meubles et d'accessoires domestiques spécialisés indépendants. Une étiquette en tissus représentative de celles apposées sur les meubles lorsqu'ils sont expédiés aux clients est jointe comme pièce E.
- Les services de conception sur mesure et de fabrication de meubles SOFAS TO GO permettent au client de commander des styles spécifiques de sofas soit d'une collection existante de styles de structures et de tissus ou de choisir une conception sur mesure selon leurs goûts. Le style de sofa et le matériau employé pour fabriquer le sofa sont indiqués sur les factures qui sont émises par [Stylus Limited Partnership]. Des photocopies représentatives de factures émises par [Stylus Limited Partnership] relativement à la fourniture de services SOFAS TO GO sont jointes en liasse à titre de pièce F. Ces factures ont été émises au cours de la période pertinente et sont représentatives de celles émises à des consommateurs canadiens.

J'estime que la présence de la marque sur les étiquettes, qui sont apposées sur les meubles par suite de la prestation des services de la propriétaire de l'enregistrement, permet de dire que la marque est employée ou montrée dans l'exécution des services.

M. Ripoli atteste en outre que les sofas produits par la propriétaire de l'enregistrement portent aussi parfois la marque du détaillant. La partie requérante a soutenu que cela amènerait le consommateur à associer le sofa au détaillant plutôt qu'à la propriétaire de l'enregistrement.

Cependant, cette prétention concerne le caractère distinctif de la marque enregistrée, qui n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance.

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement n° TMA 426,768 sera maintenu, conformément aux dispositions du par. 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO, EN ONTARIO, LE 5 FÉVRIER 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce