

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : SPF

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 507513

Le 2 novembre 2004, à la demande de Quiral SA (la « partie requérante »), le registraire a envoyé à Solar Protective Factory, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre (l'« inscrivante »), un avis donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce SPF est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Vêtements; nommément, chemises, pantalons, vestes, manteaux, tenues de jogging, pantalons de jogging, shorts, chapeaux, écharpes, gants et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés dans l'enregistrement 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 doit être établi s'étend du 2 novembre 2001 au 2 novembre 2004.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes

ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le paragraphe 4(3) de la *Loi* prévoit des dispositions particulières en matière d'exportation de marchandises :

Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Laura Langille, copropriétaire d'une entreprise faisant affaire sous le nom de Sun Barrier Clothing et qui bénéficie d'une licence portant sur l'enregistrement de la marque de commerce en cause. Les deux parties ont produit des observations écrites, et une audience a été tenue.

En ce qui concerne la preuve soumise, la partie requérante a passé en revue plusieurs faiblesses techniques relevées dans l'affidavit qui, à son avis, rendent l'affidavit ambigu. Pour l'application de l'article 45, il est important d'examiner la preuve dans son ensemble (*Meredith and Finlayson c. Berg Equipment Investments Ltd.*, 72 C.P.R. (3d) 378), et dans cette perspective, j'estime que bon nombre des questions soulevées sont sans pertinence au regard du but et de l'objet de la procédure prévue à l'article 45.

À mon avis, les éléments de preuve pertinents, dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Langille, sont les suivants :

1. L'entreprise de M<sup>me</sup> Langille confectionne des chemises, des pantalons, des chapeaux pour adultes et pour enfants ainsi que des combinaisons et des pantalons pour tout-petits avec du tissu acheté du distributeur de l'inscrivante. Sun Barrier Clothing appose sur les produits finis, des étiquettes volantes et des vignettes qui

portent la marque de commerce SPF, en vue de la vente au détail. Elle procède ainsi depuis neuf ans, y compris durant toute la période pertinente.

2. L'inscrivante inspecte les produits de Sun Barrier de temps à autre pour s'assurer qu'ils possèdent la qualité exigée et que les étiquettes volantes et vignettes montrent toujours la marque de commerce. La pièce 1 consiste en des échantillons de ces vignettes et étiquettes volantes; je remarque que ces éléments portent clairement la marque de commerce en cause, suivie dans certains cas du symbole ®.
3. Cinq factures, qui se rapportent à des ventes de chemises, pantalons, combinaisons, chapeaux pour bébés et chapeaux sont annexées comme pièce 2. Deux d'entre elles ne concernent apparemment pas la période pertinente. Une autre témoigne d'une vente à un client aux États-Unis. Les autres factures attestent de ventes effectuées au Canada.
4. Aucun emploi de la marque de commerce en liaison avec des « vestes, manteaux, tenues de jogging, pantalons de jogging, shorts, écharpes, gants et chaussettes » n'est attesté ni établi.

Pour ce qui est de la facture représentant une vente aux États-Unis, étant donné que les marchandises sur lesquelles la marque de commerce a été apposée au Canada ont été envoyées depuis le Canada à un autre pays dans le cadre d'une transaction commerciale, l'emploi de la marque sur ces produits doit être considéré comme un emploi au Canada (*Molson Cos. c. Moosehead Breweries Ltd.*, 32 C.P.R. (3d) 363). Je conclus par conséquent que cette facture satisfait aux exigences du paragraphe 4(3) de la *Loi* et doit avoir pour effet d'appuyer les déclarations de l'auteure de l'affidavit attestant l'emploi de la marque pour les besoins de l'article 45.

La partie requérante a fait valoir que l'auteure de l'affidavit n'indique pas que l'inscrivante contrôle directement ou indirectement, aux termes de la licence, les

caractéristiques ou la qualité des marchandises confectionnées par l'entreprise de l'auteur de l'affidavit en liaison avec la marque de commerce SPF.

Je conviens qu'aucune déclaration ne contient expressément les mots « contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises »; cependant, une jurisprudence permet d'inférer l'existence d'une licence à partir des faits soumis en preuve (*Taylor c. Matthew McAvan Enterprises Ltd.*, 38 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 284). En l'espèce, je suis convaincue que les éléments ou « indicateurs » de contrôle requis ressortent de la preuve, plus précisément a) de la déclaration de l'auteur de l'affidavit portant que les produits sont inspectés de temps à autre pour vérifier qu'ils présentent la qualité exigée, et b) du fait que l'inscrivante fournit elle-même le tissu pour la confection des vêtements.

J'estime en conséquence, gardant à l'esprit l'objet et le but de la procédure prévue à l'article 45, que les faits présentés sont suffisants pour me permettre de conclure au respect des dispositions du paragraphe 50(1). De ce fait, l'emploi de la marque par Sun Barrier Clothing profite à l'inscrivante.

Étant donné cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine si l'information inscrite sur les étiquettes suffit à satisfaire aux dispositions du paragraphe 50(2) de la *Loi*.

La partie requérante a soulevé la question de la conformité de certaines des étiquettes soumises en preuve au regard du *Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles*. Je ne pense pas qu'il soit loisible au registraire de décider si une étiquette respecte les dispositions d'autres lois; quoi qu'il en soit, j'estime que l'existence possible de lacunes dans l'étiquetage n'est pas directement pertinente pour la question de l'emploi (*Lewis Thomson & Sons c. Rodgers, Bereskin & Parr* 21 C.P.R. (3d) 483).

Quant à la preuve d'emploi au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*, je suis d'avis que les échantillons de factures annexés à l'affidavit suffisent à établir que des ventes ont été réalisées au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période

pertinente. L'information afférente à la pratique normale du commerce présentée ci-dessus dans le résumé de la preuve est limitée, mais suffisante. S'il est vrai qu'une des factures ne se rapporte pas à la période pertinente, d'autres, par contre, s'inscrivent dans cette période. En outre, compte tenu du fait que l'auteur de l'affidavit atteste clairement la vente de « chemises, pantalons, chapeaux pour adultes et pour enfants, combinaisons pour tout-petits et pantalons pour tout-petits » au cours de la période pertinente, que j'accepte que les factures pertinentes ont été fournies à titre d'échantillons de la vente de ces marchandises et que toutes les marchandises portaient la marque de commerce en cause au moment de la vente, je conclus sans hésitation qu'il y a eu emploi de la marque au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi* sur des « chemises, pantalons, chapeaux pour adultes et pour enfants, combinaisons pour tout-petits et pantalons pour tout-petits ».

Je souligne que les factures pour les chapeaux précisent qu'il s'agit, selon le cas, de chapeaux pour adultes ou pour enfants, mais que les autres marchandises notées sur les factures n'indiquent pas s'il s'agit de vêtements pour hommes, pour femmes ou pour enfants. L'une des factures fait état d'une chemise pull-over unisexe.

Il reste donc à déterminer les marchandises à l'égard desquelles la marque a été employée, eu égard au fait que les marchandises concernées sont décrites dans l'enregistrement comme étant des « [v]êtements; nommément, chemises, pantalons [...] chapeaux [...] pour *hommes, femmes et enfants* » (je souligne). En l'espèce, à la lumière de l'affidavit dans son ensemble et de la nature des marchandises, à savoir des vêtements destinés à un usage particulier (servir d'écran solaire), je suis disposée à accepter que l'énumération des *trois* catégories de vêtements équivaut à une mise en liste de portée générale des « chemises, pantalons et chapeaux ». Autrement dit, puisque les trois catégories (hommes, femmes et enfants) sont répertoriées dans l'enregistrement, je suis d'avis qu'il convient de faire une analogie avec un état déclaratif général, qui inclut toutes les catégories de chemises, pantalons et chapeaux, gardant à l'esprit l'objet et le but de l'article 45 et le fait que la marque de commerce en cause n'est manifestement pas inutile. .

Aucun emploi de la marque de commerce en cause n'a été allégué ni établi en liaison avec des « vestes, manteaux, tenues de jogging, pantalons de jogging, shorts, écharpes, gants et chaussettes »; par conséquent, ces marchandises ne seront pas maintenues.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi* à l'égard de « [v]êtements; nommément, chemises, pantalons, chapeaux pour hommes, femmes et enfants ». En conséquence, l'enregistrement n° LMC 507513 relatif à la marque de commerce SPF sera modifié pour y supprimer les marchandises « vestes, manteaux, tenues de jogging, pantalons de jogging, shorts, écharpes, gants et chaussettes », en application des dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 12 MAI 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.