

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ST-ANDREWS & dessin
N° D'ENREGISTREMENT : LMC619,431

[1] Le 30 juin 2008, à la demande de St. Andrews Links Limited (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 Glen Argyle Inc. (l'« inscrivante »), propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC619,431 visant la marque de commerce suivante :



[2] La marque de commerce ST-ANDREWS & dessin est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « [v]êtements de golf et vêtements de loisirs pour hommes et femmes, nommément bermudas, pantalons sport, polos, pulls d'entraînement, chandails, vestes et coiffures, nommément chapeaux ».

[3] L'article 45 de la Loi 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 et/ou chacun des services que spécifie 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 pertinente pour établir l'emploi s'étend du 30 juin 2005 au 30 juin 2008 (la « période pertinente »).

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

4. (1) 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.

[...]

(3) 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 l'espèce, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Catherine Bastien, une directrice et la présidente de l'inscrivante, souscrit le 21 août 2008, ainsi que les pièces A et B. Seule la partie requérante a présenté des observations écrites; aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] Dans son affidavit, M^{me} Bastien déclare que l'inscrivante emploie la marque de commerce en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement de façon continue depuis 2004. L'affidavit indique que l'inscrivante importe, vend et distribue les marchandises à différents clients au Canada. Sont jointes à son affidavit comme pièce A des factures qui, affirme-t-elle, montrent que des ventes de marchandises arborant la marque ont été réalisées par l'inscrivante. Sont joints comme pièce B un échantillon de l'étiquette volante qui, explique-t-elle, est attachée aux vêtements, ainsi qu'un échantillon de l'emballage en plastique qui, affirme-t-elle, est utilisé pour contenir les vêtements. Je note qu'il y a quelques différences entre la marque de commerce illustrée à la pièce B et la marque de commerce enregistrée.

[7] Au départ, il convient de signaler que la partie requérante s'est opposée à l'affidavit parce qu'il n'indique pas pendant combien de temps M^{me} Bastien a occupé son poste ou travaillé pour l'inscrivante. Elle a ainsi soutenu que je devrais conclure qu'elle n'était pas au service de l'inscrivante durant la période pertinente, et qu'elle n'a pas de connaissance directe de la manière dont la marque a été employée au cours de cette période.

[8] Compte tenu de l'esprit et de l'objet de la procédure prévue à l'article 45 et du principe selon lequel il faut permettre une certaine latitude dans l'interprétation de ce qui constitue une « connaissance personnelle » vu le poste de directrice et de présidente que M^{me} Bastien a occupé au sein de la société : *Vapor Canada Ltd. c. MacDonald* (1972), 6 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé pour d'autres motifs, (1972), 8 C.P.R. (2d) 15 (C.A.F.), infirmé pour d'autres motifs, (1976) 22 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.); *Season-All Industries, Inc. c. Thermo Window Systems Inc.* (1987) 15 C.P.R. (3d) 477 (C.O.M.C.), je suis disposée à admettre qu'elle possède une connaissance suffisante des activités de la société pour rendre son affidavit admissible dans la présente procédure.

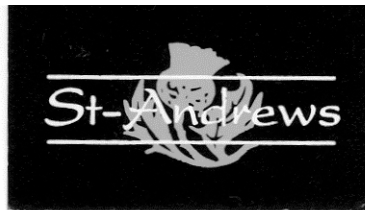
[9] La partie requérante soutient également que la déclaration de M^{me} Bastien portant que l'inscrivante a employé la marque de commerce en liaison avec les marchandises de façon continue depuis 2004 est ambiguë et insuffisante pour établir que la marque a été employée *au cours de la période pertinente*. Bien que je convienne que M^{me} Bastien aurait pu être plus précise, je suis disposée à admettre, selon une interprétation objective de l'affidavit, y compris les dates des factures fournies (comme nous le verrons plus loin), que la marque de commerce a été employée par l'inscrivante au Canada au cours de la période pertinente.

[10] Je passe maintenant à la question de savoir si la marque de commerce dont l'emploi a été établi constitue un emploi de la marque de commerce enregistrée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi.

[11] La partie requérante prétend que la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce illustrée à la pièce B sont très différentes. Bien que les deux marques soient différentes, j'estime qu'elles ne diffèrent que sur de petits détails peu importants, de sorte que la marque n'a pas perdu son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée : *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.).

[12] La marque de commerce enregistrée se compose des mots St-Andrews écrits en caractères stylisés sous un dessin en forme de chardon. La marque de commerce illustrée sur l'étiquette volante et l'emballage (reproduite ci-dessous) se compose des mots St-Andrews écrits dans les mêmes caractères que la marque de commerce enregistrée, entre deux lignes horizontales, le tout étant superposé sur un dessin en forme de chardon. L'impression dominante que produisent les principales caractéristiques des deux dessins tient aux mots St-Andrews. J'estime que la disposition différente des éléments, l'ajout de deux lignes et l'interversion des couleurs, à savoir des lettres blanches sur un fond noir ou foncé, ne sont que de simples différences mineures qui n'ont pas pour effet de rendre la marque de commerce enregistrée méconnaissable. Les principales caractéristiques sont conservées et les différences sont si négligeables qu'elles ne peuvent tromper un acheteur averti : *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).



[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis arrivée à la conclusion que l'emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée.

[14] Quant à la preuve concernant les ventes, l'inscrivante a fourni des factures faisant état de ventes par l'inscrivante à des consommateurs canadiens en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Je constate que les trois premières factures figurant à la pièce A sont toutes datées de 2004 (avant la période pertinente). Comme l'affidavit n'indique pas qu'elles sont représentatives des ventes de ces marchandises à des consommateurs canadiens au cours de la période pertinente, il ne sera pas tenu compte de ces factures. Les autres factures tombent toutefois dans la période pertinente, et font état de ventes de

casquettes, de pantalons et de bermudas (la facture n° 003798 mentionne des ventes de « BERM ST-ANDREWS », ce qui, je suppose, constitue une abréviation de bermudas). Je constate aussi que les factures indiquent ST-ANDREWS et ST-A (qui, je suppose, constitue une abréviation de ST-ANDREWS) pour décrire les marchandises. Par conséquent, je suis convaincue que la preuve établit que des ventes de bermudas, de pantalons sport (synonyme de pantalons) et de chapeaux (synonyme de casquettes) ont été réalisées dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente.

[15] Je conviens avec la partie requérante que l'inscrivante n'a pas établi l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des polos, pulls d'entraînement, chandails et vestes. Comme l'inscrivante n'a pas établi que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec l'ensemble des marchandises que spécifie l'enregistrement, et n'a invoqué aucune circonstance spéciale pouvant justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises, je conclus que l'enregistrement doit être modifié par la suppression des polos, pulls d'entraînement, chandails et vestes : *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.), à la page 236. À mon avis, les marchandises énumérées dans l'enregistrement ne sont pas si nombreuses qu'il aurait été difficile pour l'inscrivante de fournir des déclarations ou pièces justificatives claires à l'égard de chacune d'elles.

[16] Il ne fait aucun doute que la marque de commerce figure bel et bien sur les marchandises; M^{me} Bastien a déclaré que les marchandises mentionnées dans les factures ont été vendues sous la marque de commerce. J'admets donc que des bermudas, des pantalons sport et des chapeaux – auxquels se rapportent les factures – ont été vendus aux clients canadiens de l'inscrivante au cours de la période pertinente, avec des étiquettes volantes et/ou dans des emballages arborant la marque de commerce. Un tel emploi de la marque de commerce satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

[17] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincue qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) en ce qui concerne les

« bermudas, pantalons sport et chapeaux ». Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC619,431 sera maintenu quant aux « bermudas, pantalons sport et chapeaux » et modifié de manière à ce que les « polos, pulls d'entraînement, chandails et vestes » soient supprimés de l'état déclaratif des marchandises, et ce, conformément aux 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 30 DÉCEMBRE 2009.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.