

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PETER PAN
N° D'ENREGISTREMENT : LMC411931

[1] À la demande de Sim & McBurney (la « partie requérante »), le Registraire a envoyé, le 24 août 2007, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), un avis à Peter B. Development Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce PETER PAN est enregistrée en vue d'être employée en liaison avec des « moules à pain, à gâteau, à biscuit, à muffin et à pizza ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné par le Registraire 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 se situe entre le 24 août 2004 et le 24 août 2007.

[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, c'est le paragraphe 4(1) qui s'applique.

[5] En réponse à l'avis du Registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Peter Boychuk; ni l'une ni l'autre partie n'a produit d'observations écrites ou n'a demandé la tenue d'une audience.

[6] M. Boychuk atteste qu'il est le président de Peter B. Development Inc. depuis 17 ans et qu'en cette qualité, il a une connaissance personnelle des questions mentionnées dans l'affidavit.

[7] En ce qui concerne la façon dont la marque de commerce est liée aux marchandises que spécifie l'enregistrement, M. Boychuk déclare, dans l'affidavit, que la marque de commerce est imprimée sur une étiquette qui est apposée sur chacun des moules à pain, à gâteau, à biscuit, à muffin et à pizza vendus au Canada par l'inscrivante. En outre, M. Boychuk explique que [TRADUCTION] « les moules sont emballés dans une pellicule de plastique transparent avant la vente, de sorte que l'étiquette sur laquelle la marque de commerce PETER PAN est imprimée est clairement visible pour l'acheteur du moule qui est vendu ». À l'appui, M. Boychuk joint les pièces « A » à « E », qui sont des échantillons d'étiquettes pour les moules à pain, à gâteau, à muffin, à biscuit ou à pizza. Je note que les étiquettes portent toutes la marque de commerce PETER PAN ainsi que les symboles « ® » et « TM » sur la portion supérieure d'un cercle, avec des éléments descriptifs additionnels sur deux lignes distinctes sous la marque de commerce, dans une police différente. M. Boychuk déclare que tous les moules qui ont été vendus pendant la période pertinente étaient étiquetés de la façon décrite, et je note que la pièce « F » est une liste de prix ou un formulaire de commande qui décrit, au moyen d'une photographie, les moules étiquetés tels qu'ils ont été décrits.

[8] Je fais remarquer que M. Boychuk décrit la pièce « B » afférente à son affidavit comme [TRADUCTION] « une étiquette pour une plaque à biscuit ou à pizza (13 x 16 po) », ce qui correspond à la description [TRADUCTION] « plaque à biscuit ou à pizza » qui

figure bien en vue sur l'étiquette présentée. Étant donné que ce produit particulier semble être commercialisé pour être employé à la fois comme plaque à biscuit et comme plaque à pizza, et puisqu'il est selon moi évident en soi que, dans ce contexte, une [TRADUCTION] « plaque » est synonyme d'un [TRADUCTION] « moule », je suis convaincue que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce à l'égard des moules à biscuit et des moules à pizza dans ce cas particulier. Par conséquent, je suis convaincue que l'inscrivante a établi l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des [TRADUCTION] « moules à pain, à gâteau, à biscuit, à muffin et à pizza » au sens de l'article 4 de la Loi.

[9] En ce qui concerne les ventes dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, M. Boychuk explique dans son affidavit que l'inscrivante vendait et distribuait les moules à pain, à gâteau, à biscuit, à muffin et à pizza au Canada d'une façon continue pendant la période pertinente et qu'elle vendait ces moules par l'entremise de boutiques d'artisanat et directement à des clients.

[10] À l'appui de sa prétention, une copie d'un échantillon de facture, des copies de feuilles de consignation et des registres de ventes, dont les dates correspondent à la période pertinente, sont joints sous les cotes « G » à « Q ». Il ressort des feuilles de consignation et des registres de ventes qu'un détaillant commande les moules de l'inscrivante en consignation et qu'il les paie au prix de gros une fois qu'ils sont vendus aux utilisateurs finaux.

[11] Il semble que les moules soient parfois décrits selon leur taille plutôt que selon leur utilité (c'est-à-dire un moule à pain ou un moule à pizza) dans les documents de vente, mais compte tenu de la déclaration claire de M. Boychuk selon laquelle ces documents se rapportent à des ventes de toutes les marchandises en cause, je suis prête à conclure, en me fondant sur l'affidavit dans son ensemble, (y compris les étiquettes qui ont été fournies pour chacune des marchandises en cause et qui auraient été employées pendant la période pertinente), que les ventes de toutes les marchandises en cause ont eu lieu pendant la période pertinente.

[12] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve établit qu'il y a eu vente des marchandises en cause portant la marque de commerce dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente.

[13] 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 des « moules à pain, à gâteau, à biscuit, à muffin et à pizza ». Par conséquent, et compte tenu du pouvoir qui m'est délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC411931 de la marque de commerce PETER PAN sera maintenu 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 10 JUILLET 2009.

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

Traduction certifiée conforme,
Linda Brisebois, LL.B.