



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 130
Date de la décision : 2015-07-29
TRADUCTION

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

Sim & McBurney

Partie requérante

et

Anipet Animal Supplies Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC687,198 pour la marque de
commerce UNLEASHED**

Enregistrement

[1] Le 26 septembre 2013, à la demande de Sim & McBurney, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Anipet Animal Supplies Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC687,198 de la marque de commerce UNLEASHED (la Marque).

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

[TRADUCTION]

- (1) Sacs de plastique pour l’élimination des déchets des animaux de compagnie.
- (2) Matelas jetables d’éducation de propreté pour animaux de compagnie.
- (3) Colliers et laisses pour animaux de compagnie.
- (4) Vêtements pour animaux de compagnie.
- (5) Cages et dispositifs de transport pour animaux.
- (6) Carpettes et coussins en tissu pour animaux.
- (7) Lits pour animaux de compagnie.

- (8) Bols pour animaux de compagnie.
- (9) Jouets pour animaux de compagnie.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, 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'il 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 26 septembre 2010 au 26 septembre 2013.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi 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)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Troy Firth, directeur général de la Propriétaire, souscrit le 16 avril 2014 à Vancouver. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; cependant, les deux parties étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 27 juillet 2015.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Firth atteste que la Propriétaire vend des produits spécialisés pour animaux de compagnie par l'entremise de distributeurs et de détaillants qui desservent le marché canadien. Il explique que la Propriétaire a vendu des produits pour animaux de compagnie de marque UNLEASHED pendant la période pertinente, et ce, à de nombreux détaillants et distributeurs canadiens, comme Cowtown, Western Drug Distribution et Pawsitively Natural.

[8] Bien qu'il fasse valoir un emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, comme il est décrit ci-dessous, l'affidavit de M. Firth est centré sur les produits visés par l'enregistrement qui sont les suivants :

[TRADUCTION] (2) Matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie; (5) Cages et dispositifs de transport pour animaux; (6) Carpettes et coussins en tissu pour animaux; (7) Lits pour animaux de compagnie; (8) Bols pour animaux de compagnie.

[9] À cet égard, M. Firth fait valoir que les ventes de produits UNLEASHED pendant la période pertinente au Canada dépassaient les 2,4 millions de dollars. Ce total correspond à la ventilation de son chiffre d'affaires par produit pendant la période pertinente, qu'il présente comme suit : Matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie (55 000 \$); cages et dispositifs de transport pour animaux (1,34 million de dollars); carpettes et coussins (80 000 \$); lits pour animaux de compagnie (660 000 \$); bols pour animaux de compagnie (298 500 \$).

[10] En ce qui concerne les produits (5), « cages et dispositifs de transport pour animaux », M. Firth explique que les cages vendues par la Propriétaire sont munies d'une poignée amovible qui facilite le transport de la cage pour le propriétaire de l'animal. Il fait valoir que les cages UNLEASHED de la Propriétaire s'utilisent donc également comme dispositifs de transport.

[11] Pour corroborer ses affirmations, M. Firth a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B contient plusieurs factures indiquant la vente de divers produits par la Propriétaire à des clients au Canada pendant la période pertinente. Même si les factures semblent comporter une variété de produits vendus en liaison avec différentes marques de

commerce, M. Firth souligne précisément les descriptions d'articles qu'il identifie comme désignant des produits UNLEASHED, nommément « crates/carriers » (cages/dispositifs de transport) », « beds for pets » (lits pour animaux de compagnie), « mats for pets » (carpettes pour animaux de compagnie), « pads for pets » (coussins pour animaux de compagnie), « bowls for pets » (bols pour animaux de compagnie) et « disposable housebreaking pads for pets » (matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie).

- La pièce C contient des photos de divers produits. M. Firth atteste qu'elles sont représentatives de divers produits de marque UNLEASHED arborant la Marque, laquelle est apposée [TRADUCTION] « sur le produit, l'emballage et les étiquettes ». La pièce comprend des photos de « cages/dispositifs de transport pour animaux » (pièce C-1), « lits pour animaux de compagnie » (pièce C-2), « bols pour animaux de compagnie » (pièce C-3), « matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie » (pièce C-4), « carpettes pour animaux de compagnie » (pièce C-5) et « coussins pour animaux de compagnie » (pièce C-6). À l'exception des « bols pour animaux de compagnie », la Marque est visible sur l'emballage ou sur une étiquette attachée au produit en question.

En ce qui concerne le bol illustré en pièce C-3, on ne voit pas la Marque sur la photo. On voit plutôt un autocollant sur le côté du bol, où sont inscrits le code CUP et la description suivante : « ITEM #09377 Premium Rubberized SS Bowl 13cm » (ARTICLE n° 09377 Bol en acier inoxydable caoutchouté de première qualité, 13 cm »

- La pièce D contient des exemples de documents promotionnels qui, selon ce qu'atteste M. Firth, ont été employés par la Propriétaire pour faire la promotion des produits pour animaux de compagnie UNLEASHED de la Propriétaire. Toutefois, contrairement à l'affirmation de M. Firth, les « bols pour animaux de compagnie » ne sont pas illustrés ni cités dans les documents produits en pièce jointe de son affidavit.

Examen

[12] À l'audience, la Propriétaire a admis que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « (1) sacs de plastique pour l'élimination des déchets des animaux de compagnie », [TRADUCTION] « (4) vêtements pour animaux de compagnie » et [TRADUCTION] « (9) jouets pour animaux de compagnie ». En effet, nonobstant l'affirmation générale d'emploi de la Marque en liaison avec l'ensemble des produits visés par l'enregistrement formulée par M. Firth, ces produits en particulier ne sont autrement pas cités dans la preuve et rien n'indique que la preuve produite a pour but de représenter une catégorie générale de produits. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.

Produits (2) – Matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie.

[13] En ce qui concerne les produits (2), [TRADUCTION] « matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie », la Partie requérante a admis à l'audience que l'emploi de la Marque a été démontré par la Propriétaire. À cet égard, M. Firth atteste clairement que des ventes et des transferts importants de matelas jetables ont été effectués pendant la période pertinente au Canada et fournit une photo représentative de ces produits en pièce C-4 de son affidavit. La Marque figure bien en vue sur les emballages.

Produits (3) – Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

[14] En ce qui concerne les produits (3) [TRADUCTION] « colliers et laisses pour animaux de compagnie », la Propriétaire note qu'au moins une des factures produites en pièce B montre les ventes de colliers et de laisses « K9 Explorer ». Toutefois, bien que cela puisse constituer une preuve de transferts de « colliers et de laisses » par la propriétaire pendant la période pertinente, je ne suis saisi d'aucune preuve indiquant que de tels transferts ont été faits en liaison avec la Marque. En effet, dans sa ventilation des ventes de produits qu'il désigne comme étant faites en liaison avec la Marque, M. Firth ne mentionne pas les colliers et les laisses. En outre, il n'y a aucune photo de colliers et de laisses dans la pièce C ni dans la pièce D. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

Produits (5) – Cages et dispositifs de transport pour animaux.

[15] En ce qui concerne les produits (5), [TRADUCTION] « cages et dispositifs de transport pour animaux », la Partie requérante a fait valoir que la preuve n'était suffisante que pour démontrer l'emploi relatif aux « cages pour animaux ». À cet égard, elle a soutenu que les produits (5) comprennent deux types de produits, nommément les « cages » et les « dispositifs de transport », et que la même preuve ne pouvait pas servir à corroborer l'enregistrement de ces deux produits distincts. Elle note que la pièce C-1, par exemple, désigne le produit en tant que « Basic Crate » (cage de base).

[16] À l'appui de ses propos, la Partie requérante a cité *Tolaini SRL c Segura Viudas, SA* (2005), 50 CPR (4th) 158 (COMC). Dans cette affaire, comme le produit [TRADUCTION] « vins mousseux » figurait dans une liste de produits distincte et n'était pas compris dans la liste des [TRADUCTION] « vins et autres boissons alcoolisées fermentées », le registraire a conclu que, pour corroborer l'emploi de ces derniers produits, l'inscrivait devait démontrer l'emploi relativement aux vins qui ne sont pas des « mousseux ».

[17] En réponse, la Propriétaire a confirmé que la liste de produits (5) ne comportait qu'un seul produit et non deux produits distincts et que cette liste serait ainsi interprétée par le consommateur moyen. Pour corroborer cette affirmation, la Propriétaire a souligné l'explication qu'a donnée M. Firth de la double fonction des cages de la Propriétaire, soit la possibilité de l'utiliser comme dispositif de transport pour le voyage. Cette fonction est indiquée sur l'emballage produit en pièce jointe et la cage illustrée comprend une poignée pour le transport.

[18] Je noterais d'abord que ce cas ne présente pas le même dilemme que *Tolaini*, cité par la Partie requérante. Dans cette affaire, les [TRADUCTION] « mousseux » constituent clairement un produit plus spécifique de la catégorie plus générale de produits que sont les [TRADUCTION] « vins ». Comme la preuve dans ce cas ne reflétait que le produit spécifique, cet enregistrement a été modifié en conséquence. En l'espèce, on ne peut appliquer la même analyse; les [TRADUCTION] « dispositifs de transport » ne sont pas nécessairement un sous-ensemble plus restreint de la catégorie de produits que sont les [TRADUCTION] « cages », et ce ne sont pas toutes les [TRADUCTION] « cages » qui s'inscrivent nécessairement dans la catégorie de produits que sont les [TRADUCTION] « dispositifs de transport ».

[19] Il ne faut donc pas chercher à déterminer si la preuve démontre la vente de deux produits différents, mais bien si les produits (5) [TRADUCTION] « cages et dispositifs de transport pour animaux de compagnie » doivent être interprétés comme une catégorie contenant un ou deux produits.

[20] En effet, l'article 30 de la Loi porte que les produits doivent être décrits dans les termes ordinaires du commerce et la question de savoir si une marque de commerce a été employée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement doit être tranchée en fonction des faits propres à chaque espèce [voir *Express File Inc c HRB Royalty Inc*, 2005 CF 542, 39 CPR (4th) 59 (CF)]. Il s'ensuit qu'il faut donner aux produits décrits dans l'enregistrement leur signification habituelle et les interpréter conformément au sens commun. Une formulation différente aurait pu être utilisée, mais je suis quand même d'accord avec la Propriétaire et je considère qu'il est raisonnable d'interpréter les produits (5) [TRADUCTION] « cages et dispositifs de transport pour animaux » comme reflétant un seul produit, paraphrasé pour désigner des « cages pour animaux qui peuvent aussi servir au transport ». En effet, cette interprétation est corroborée par les déclarations qu'a faites M. Firth dans son affidavit et par la preuve produite.

[21] Je noterais aussi qu'une modification de l'enregistrement pour en supprimer la mention « and carriers » (et dispositifs de transport), comme le propose la Partie requérante, pourrait donner lieu à un état déclaratif des produits plus général que celui qui a été enregistré. À cet égard, le produit « cages pour animaux » sans le modificateur « et dispositifs de transport » entraînerait théoriquement un enregistrement comportant des produits dont la définition serait paraphrasée comme suit : « cages pour animaux qui ne sont pas également des dispositifs de transport ». Dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, le registraire ne détient aucun pouvoir lui permettant d'apporter une telle modification.

[22] Par conséquent, pour les besoins des présentes procédures, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que les produits (5) doivent être interprétés comme désignant un seul produit. À ce titre, je note que M. Firth fait clairement valoir que des ventes et des transferts importants de « cages/dispositifs de transport » ont été effectués pendant la période pertinente au Canada et fournit une photo représentative de ces produits en pièce C-1 de son affidavit. La Marque figure bien en vue sur les emballages.

Produits (6) – Carpettes et coussins en tissu pour animaux.

[23] En ce qui concerne les produits (6), [TRADUCTION] « carpettes et coussins en tissu pour animaux », la Partie requérante a noté que le modificateur [TRADUCTION] « ... en tissu pour animaux » est souvent omis dans l'affidavit de M. Firth, suggérant que cette ambiguïté dans la preuve doit être interprétée en défaveur de la Propriétaire. Cependant, les photos produites en pièces C-5 et C-6 montrent des carpettes et des coussins UNLEASHED faits d'un certain type de tissu, et les étiquettes montrent que ces carpettes et tapis sont destinés aux animaux. De pair avec la preuve de ventes attestée par M. Firth, ces pièces sont plus que suffisantes relativement à ces produits (6).

Produits (7) – Lits pour animaux de compagnie.

[24] En ce qui concerne les produits (7), [TRADUCTION] « lits pour animaux de compagnie », même si M. Firth identifie clairement les produits illustrés en pièce C-2 comme étant des « lits pour animaux de compagnie », la Partie requérante se demande si le produit illustré en pièce C-2 est en réalité un lit.

[25] Cependant, la Partie requérante ne cite aucune jurisprudence ou définition de « lit » se rapportant à des animaux de sorte que les produits (7) doivent être interprétés de façon restreinte. En effet, les étiquettes de produits illustrées en pièce C-2 portent la mention « bedding » (linge de lit) et les annonces en pièce D montre des produits qui semblent être des lits de divers styles et de différentes tailles. Le slogan que l'on voit dans l'annonce, « Play Hard – Sleep Softer » (jeu intense – sommeil douillet), soutient davantage la déduction que les produits (ce qui comprend les produits illustrés en pièce C-2) annoncés sont en effet des lits pour animaux de compagnie.

[26] Quoiqu'il en soit, étant donné la nature du produit et l'avis du déposant, je suis prêt à accepter d'emblée l'affirmation de M. Firth selon laquelle ces produits sont des « lits pour animaux de compagnie ». Je note également que la Marque figure bien en vue sur les étiquettes attachées aux lits, et qu'il existe de nombreuses preuves de vente de ces produits pendant la période pertinente.

Produits (8) – Bols pour animaux de compagnie.

[27] Quant aux produits (8), [TRADUCTION] « bols pour animaux de compagnie », la Partie requérante admet que la preuve montre la vente de bols, mais se demande si ces ventes ont été faites en liaison avec la Marque. À cet égard, elle note que la seule photo produite d'un bol (pièce C-3) ne montre aucunement la Marque. Elle remarque que cela n'est pas conforme aux autres photos de produits soumis en preuve.

[28] En effet, nonobstant l'affirmation de M. Firth selon laquelle la Marque a été employée pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement, la preuve ne démontre pas réellement l'emploi relativement à tous ces produits et la Propriétaire l'a admis à l'audience. Par conséquent, bien que M. Firth fasse valoir l'emploi de la Marque en liaison avec des « bols », le bol illustré en pièce C-2 ne montre pas réellement la Marque [TRADUCTION] « sur le produit, l'emballage ou les étiquettes ». En outre, je note qu'aucun « bol » arborant la Marque ne figure dans les descriptions de produits sur les factures produites en pièce B. Par exemple, même si la Propriétaire l'a souligné, le produit « DB-320 Stainless Steel Bowl 1 quart » (bol en acier inoxydable d'une pinte DB-320) figure sur la première facture. De plus, si le code CUP ou numéro d'article inscrit sur le bol illustré sont censés correspondre aux factures, annonces, catalogues ou autres moyens d'afficher la Marque, on ne m'a fourni aucune preuve à cet égard.

[29] En l'absence d'une photo représentative d'un bol arborant la Marque, il ne peut être clairement affirmé que les bols vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente étaient, en réalité, vendus en liaison avec la Marque. Au mieux, la preuve est ambiguë à cet égard et de telles ambiguïtés doivent être résolues en défaveur de la Propriétaire [conformément à *Plough*, précité].

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque exclusivement en liaison avec les produits visés par l'enregistrement (2), (5), (6) et (7) au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En ce qui concerne les produits (1), (3), (4), (8) et (9), je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, et je ne suis saisi d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

La décision

[31] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi de manière à supprimer les produits [TRADUCTION] « sacs de plastique pour l'élimination des déchets des animaux de compagnie », [TRADUCTION] « colliers et laisses pour animaux de compagnie », [TRADUCTION] « vêtements pour animaux », [TRADUCTION] « bols pour animaux » et [TRADUCTION] « jouets pour animaux ».

[32] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

- (1) Matelas jetables d'éducation de propreté pour animaux de compagnie.
- (2) Cages et dispositifs de transport pour animaux.
- (3) Carpettes et coussins en tissu pour animaux.
- (4) Lits pour animaux de compagnie.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Date de l'audience : 2015-07-27

Comparutions

Eric Macramalla

Pour la Propriétaire inscrite

Philip Lapin

Pour la Partie requérante

Agents au dossier

Gowling Lafleur Henderson LLP

Smart & Biggar

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante