

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 106
Date de la décision : 2011-06-23

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Plastibec Inc., visant l’enregistrement
n° LMC660594 de la marque de commerce WOOD
TRENDS au nom de Newell Window Furnishings, Inc.**

[1] Le 28 juillet 2009, à la demande de Plastibec Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a transmis 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 Newell Window Furnishings, Inc., propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n° LMC660594 de la marque de commerce WOOD TRENDS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : (1) quincaillerie décorative pour tentures et rideaux, nommément tringles à brise bise, tringles à rideaux, tringles à tentures, tringles chemin de fer, faîteaux décoratifs non métalliques, anneaux non métalliques et supports de fixation non métalliques pour les marchandises susmentionnées; stores enroulables pour fenêtres.

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises 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 11 mai 2006 au 11 mai 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente quant à l'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, de simples affirmations d'emploi ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu emploi [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 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 chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a fourni l'affidavit de Mike Muyal, directeur du marketing de Newell Window Furnishings, une division de Newell Industries Canada, Inc., souscrit le 9 novembre 2009. Seule l'Inscrivante a présenté des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Muyal atteste que Newell Industries Canada, Inc., par l'entremise de sa division Newell Window Furnishings (NWF Canada), importe et distribue une grande variété de produits d'habillage de fenêtres fabriqués par ou pour l'Inscrivante. M. Muyal affirme

que ces produits comprennent les marchandises telles qu'enregistrées, à l'exception des « stores enroulables pour fenêtres », pour lesquels aucune preuve d'emploi n'a été fournie ni aucune affirmation d'emploi faite par l'Inscrivante. L'enregistrement sera donc modifié de manière à supprimer les « stores enroulables pour fenêtres ». Aux fins de la présente décision, les autres marchandises sont ci-après appelées les Marchandises.

[8] M. Muyl explique la pratique normale du commerce à l'égard des Marchandises, à savoir qu'elles sont principalement vendues par NWF Canada à des distributeurs qui les vendent à leur tour à des personnes œuvrant dans le domaine du design d'intérieur (comme des designers d'intérieur, des décorateurs et des détaillants spécialisés dans le design) en vue de leur emploi dans des projets de design pour leurs clients. Il indique que NWF Canada a un groupe d'environ 12 distributeurs dans le domaine du design d'intérieur, qui eux ont des milliers de designers qui commandent et achètent les Marchandises selon les besoins de leurs clients. Les ventes se font au moyen de catalogues et de listes de prix qui montrent les Marchandises; soit NWF Canada fournit ces catalogues et listes de prix aux distributeurs, soit NWF Canada permet que le texte et les images de ses catalogues soient reproduits dans les propres catalogues des distributeurs. Les designers se servent des catalogues pour placer des commandes pour leurs clients auprès de leur distributeur respectif, qui à son tour commande le(s) produit(s) à NWF Canada.

[9] M. Muyl fournit de nombreuses pièces à l'appui de l'affirmation de l'Inscrivante voulant que la Marque ait été employée au cours de la Période pertinente :

- La pièce A est une copie d'une liste de prix intitulée « *2009 Full-line Canadian Price List/Index* », en vigueur en janvier 2009. Les produits sont répertoriés par numéro de pièce, accompagné d'une description et de renseignements sur le prix. Je remarque que la Marque ne figure pas sur la liste de prix.
- La pièce B est une copie du catalogue de l'Inscrivante intitulé « *WOOD TRENDS Decorative Drapery Catalogue* », publié en octobre 2007. Ici, la Marque figure partout dans le catalogue pour désigner les produits de quincaillerie pour tentures répertoriés dans le catalogue. Après examen de ces produits en relation avec la

description qu'en a faite l'auteur de l'affidavit, je conclus qu'ils semblent correspondre aux Marchandises susmentionnées.

- La pièce C est une copie d'extraits du catalogue de l'Inscrivante intitulé « 2" *Decorative Traverse Rod* », publié en 2008. La Marque figure dans le haut des pages dans une partie du catalogue contenant des listes de produits pour des tringles en bois et des articles de quincaillerie pour tentures, qui semblent également correspondre aux Marchandises.
- La pièce D est une copie d'extraits du catalogue de l'un des distributeurs canadiens de l'Inscrivante, publié en 2009. Encore là, la Marque figure dans le haut de certaines pages où sont énumérés des articles de quincaillerie pour tentures, qui semblent correspondre aux Marchandises.
- La pièce E consiste en des copies d'échantillons de factures établissant que les Marchandises ont été vendues à différents distributeurs au Canada en avril 2009. Selon les brèves descriptions de produits contenues dans les factures, il semble s'agir des Marchandises; je remarque que la Marque ne figure pas sur les factures. Le distributeur de l'Inscrivante, NWF Canada, est mentionné dans une case intitulée « *Please Remit To* » située dans le coin supérieur droit de chaque facture.
- La pièce F : un résumé détaillé des ventes des produits WOOD TRENDS réalisées au Canada du 1^{er} janvier 2009 au 31 octobre 2009, faisant état d'un montant total des ventes de 118 296,49 \$. Les produits énumérés semblent correspondre aux Marchandises.

[10] Je souligne que, si la Marque ne figure pas sur les Marchandises ou sur les colis, elle figure bel et bien dans chacun des trois catalogues produits sous les pièces B, C et D, tout près des listes de Marchandises. De plus, si la Marque ne figure pas sur la liste de prix ou les factures, les factures montrent bel et bien des codes de produits qui, au dire de M. Moyal, correspondent aux codes des produits WOOD TRENDS pertinents répertoriés dans les

catalogues susmentionnés. Les circonstances de l'espèce ressemblent donc à celles de l'affaire *Lapointe Rosenstein c. Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 C.P.R. (4th) 196 (C.O.M.C.), dans laquelle l'agent d'audience a reconnu qu'un avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises était donné lorsque les clients plaçaient des commandes au moyen d'un catalogue faisant figurer la marque de commerce très près des marchandises, et que l'avis de liaison continuait lorsque les marchandises étaient livrées et les factures reçues [voir aussi *Swabey, Ogilvy Renault c. Miss Mary Maxim Ltd.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 543 (C.O.M.C.)]. L'agent d'audience a tiré cette conclusion indépendamment du fait que la Marque ne figurait pas sur certaines marchandises ou factures subséquentes, puisque les consommateurs pouvaient comparer le numéro de modèle/produit figurant sur les factures avec le numéro de modèle/produit des marchandises commandées à l'aide des catalogues.

[11] En l'espèce, aux paragraphes 24 à 27 de son affidavit, M. Moyal mentionne certains numéros de produits figurant dans certaines des factures produites sous la pièce E qui correspondent aux numéros de produits répertoriés dans les catalogues relativement à chacune des Marchandises. Compte tenu de la nature du commerce et des voies de commercialisation de l'Inscrivante et de la jurisprudence susmentionnée, je suis convaincue que l'existence d'un avis de liaison suffisant entre la Marque et les Marchandises a été démontrée par l'Inscrivante.

[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Inscrivante a établi avoir employé la Marque au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises telles qu'enregistrées, à l'exception des « stores enroulables pour fenêtres », comme mentionné ci-dessus.

[13] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les « stores enroulables pour fenêtres » de l'état déclaratif des marchandises conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.