

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE PROCÉDURE
ENGAGÉE AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT N° 257,847 DE LA MARQUE DE COMMERCE
«YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE»

Le 28 décembre 1995, à la demande de Cullman Ventures Inc., représentée par le cabinet Bennett Jones Verchère, le registraire a émis un avis aux termes de l'article 45 à Quo Vadis International Ltée, le propriétaire inscrit de la marque de commerce déposée mentionnée plus haut.

La marque de commerce YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] : «publications imprimées, notamment des agendas et des calendriers».

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a fait parvenir l'affidavit du docteur Francis Beltrami. Chacune des parties a présenté des arguments écrits et était représentée à l'audition, laquelle a porté sur trois procédures distinctes engagées aux termes de l'article 45 mettant en cause les mêmes parties et des marques similaires. Une décision distincte est cependant rendue dans chaque procédure.

Dans son affidavit, M. Beltrami allègue un emploi continu de la marque de commerce en liaison avec des «agendas et calendriers». Il produit la pièce-A, soit des spécimens d'«agendas», et il affirme que les pages des agendas où apparaissent la marque de commerce ont été «identifiées d'un auto-collant». Comme pièce B, il produit une photo d'un calendrier. Il explique que les agendas de la pièce A et les calendriers de la pièce B sont vendus et mis en vente sur le marché canadien par l'intermédiaire de «papeteries, librairies, et fournisseuristes [sic] de bureau». Au paragraphe 7, il donne le chiffre d'affaires et le nombre de ces agendas et calendriers vendus en 1993,1994 et 1995, en liaison avec lesquels, affirme-t-il, la marque de commerce était utilisée.

Les arguments de la partie requérante peuvent être résumés comme suit :

1. Les simples allégations d'emploi dans l'affidavit ne sont pas suffisantes pour faire la preuve de cet emploi tel que requis par la Loi.
2. a) Concernant les agendas, aucun ne porte la marque de commerce sur la couverture ou sur la page intérieure de la couverture. La marque (si elle est employée) se trouve quelque part à

l'intérieur de l'agenda, et un tel emploi n'est pas celui d'une marque de commerce à l'égard de marchandises, c'est-à-dire un emploi visant à distinguer les agendas du propriétaire inscrit. Au mieux, elle permet de distinguer certaines pages de l'agenda des autres pages du même agenda;

b) pour être employée comme marque de commerce, la marque doit pouvoir être vue (voir l'affaire *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (no. 1), 16 C.P.R.(3d) 517 à la page 523); en l'espèce, la marque n'est pas portée à l'attention de la personne à qui la propriété ou la possession de l'agenda est transférée tel que requis aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi;

c) de plus, la marque qui apparaît à l'intérieur de l'agenda n'est pas la même marque que celle qui a été enregistrée;

3. a) Concernant les calendriers, seule la pièce B démontrerait un emploi de la marque avec ces marchandises. Toutefois, la pièce B ne montre pas un emploi de la même marque de commerce que celle qui a été enregistrée;

b) même s'il s'agit d'un emploi de la même marque que celle qui a été enregistrée, rien n'indique comment la propriété ou la possession des marchandises est transférée dans la pratique normale du commerce, et rien ne prouve par conséquent que les mots figurant sur le calendrier sont visibles de l'acheteur au moment du transfert.

4. L'affidavit contient de fausses déclarations si l'on considère les mots utilisés concernant la marque de commerce apparaissant dans les agendas et sur les calendriers, de sorte que le reste de la preuve n'est pas digne de confiance (voir l'affaire *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.*, 53 C.P.R.(2d) 62.

En ce qui a trait aux «agendas», je conviens avec la partie requérante que les agendas comportent des marques qui sont différentes de la marque déposée. L'agenda identifie «Planning 66" fait état de ce qui suit:

"DIARIZON"® Your Horizontal Year's Planning at a single glance

Les mots «YEAR» et «HORIZONTAL») ont été inversés par rapport à la marque de commerce.

Les autres agendas de la pièce A font état de ce qui suit:

"ANNOPLANNING"® Your year's planning at a single glance

Le mot «HORIZONTAL» a été omis.

En ce qui a trait à cette dernière marque, j'estime que l'emploi du mot «HORIZONT AL» dans la marque de commerce déposée est l'un des éléments principaux et dominant de la marque; par conséquent, l'emploi de l'expression «YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE»), en omettant le mot «HORIZONTAL»), constitue, à mon avis, l'emploi d'une marque qui s'écarte

substantiellement de la marque telle que déposée, notamment parce que l'expression qui est employée a un sens qui est différent de celui de l'expression qui a été enregistrée. Par conséquent, l'emploi des mots «YOUR YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE» ne serait pas perçu comme un emploi de la marque de commerce déposée YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE.

Concernant l'emploi de l'expression «YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE» que l'on retrouve dans l'agenda identifié «Planning 66», j'estime que l'inversion des mots HORIZONTAL et YEAR constitue une modification mineure et je suis d'avis qu'un tel écart n'aurait pas pour effet de tromper le public ou de lui causer le moindre préjudice. Les éléments dominants de la marque de commerce ont tous été conservés et je conclus donc que la marque YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE n'est pas substantiellement différente de la marque de commerce telle que déposée et qu'elle serait perçue comme un emploi de la marque déposée (voir l'affaire *Munsingwear Inc. c. Promafil Canada Ltée*, 44 C.P.R.(3d) 59).

Toutefois, la partie requérante allègue que c'est l'expression DIARIZON ® YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE qui est employée dans l'agenda identifié «Planning 66», et que c'est le mot DIARIZON qui serait perçu comme étant la marque de commerce alors que les mots YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE seraient perçus comme étant des mots descriptifs; ou au contraire, elle allègue que c'est l'expression au complet «DIARIZON» YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE qui serait perçue comme la marque de commerce employée. À l'appui de son argument, elle invoque les décisions *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull c. Herridge, Tolmie et le Registraire des marques de commerce*, 4 C.P.R.(3d) 523, et *Burroughs Wellcome Inc. c. Kirby, Shapiro, Eades & Cohen*, 73 C.P.R.(2d) 13.

À mon avis, la présente cause peut être distinguée de l'affaire *Honeywell Bull* car l'expression «YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE» et le mot «DIARIZON» n'apparaissent pas en position si rapprochée qu'ils peuvent seulement être perçus comme une seule marque de commerce composée. À mon avis, il est tout à fait probable que les deux expressions

seraient aussi considérées comme deux expressions distinctes, et cette impression est renforcée par le symbole ® apparaissant après le mot "DIARIZON» ce qui, à mon avis, indiquerait que le mot "DIARIZON» est une marque de commerce distincte de l'expression "YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE».

Quant à l'argument de la partie requérante selon lequel l'expression "YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE» ne serait pas perçue comme une marque de commerce mais comme une description de la marchandise, j'estime que la question n'est pas facile à trancher. A mon avis, la marque de commerce est très suggestive en liaison avec des agendas. Par ailleurs, il reste que cette expression est enregistrée comme marque de commerce et je dois dire que même si j'ai des doutes à savoir si elle serait perçue comme marque de commerce, je ne suis pas convaincu que, telle qu'elle est employée, elle ne le serait pas. J'ajouterais que même si le mot «DIARIZON» est suivi du symbole ® alors que l'expression "YOUR HORIZONTAL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE» ne l'est pas, cela ne règle pas la question. Comme l'a clairement souligné le propriétaire inscrit, l'emploi du ® ou de tout autre symbole en vue d'identifier une marque de commerce sur des marchandises ou l'emballage n'est pas exigé par la loi (voir l'affaire *A. W Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.*, 6 C.P.R.(3d) 270).

La question suivante consiste à déterminer si l'expression est employée comme marque de commerce pour des «agendas». La partie requérante a fait valoir qu'en raison de l'endroit où se trouve la marque à l'intérieur des agendas, l'expression ne peut servir de marque de commerce pour les agendas car elle n'est pas employée pour distinguer les agendas en question mais, au mieux, certaines pages à l'intérieur des agendas; elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve qu'au moment du transfert de possession ou de propriété des marchandises, l'expression puisse être vue de l'acheteur ou portée à son attention; par conséquent, n'étant pas visible, elle ne constitue pas une marque de commerce. À cet effet, la partie requérante invoque la décision *Playboy-citée* plus haut.

Des le départ, je conviens avec le procureur du propriétaire inscrit que la décision *Playboy* n'est pas applicable dans la présente cause. La décision *Playboy* établit le principe selon lequel l'emploi d'une description verbale n'est pas l'emploi d'une marque de commerce car une marque doit pouvoir être

représentée visuellement. Dans la présente cause, la marque de commerce est représentée visuellement à l'intérieur des agendas. Par conséquent, la décision *Playboy* est très éloignée de la présente affaire.

Il est vrai que la marque de commerce n'apparaît pas sur la couverture des agendas; elle apparaît à l'intérieur des agendas du propriétaire inscrit, sur certaines pages. La marque de commerce n'est donc pas visible à l'extérieur. On peut ainsi se demander si l'emploi tel que démontré satisfait les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. Le propriétaire inscrit allègue qu'en raison de la nature des marchandises, la marque de commerce serait vue de l'acheteur au moment du transfert. Il affirme qu'un consommateur voulant acheter un «agenda» en feuilletterait sans doute les pages au préalable afin de vérifier s'il s'agit bien du type d'agenda qu'il recherche. Il souligne que les «agendas» constituent des marchandises achetées pour leurs caractéristiques et leur utilité.

Même si cela n'est pas en preuve, j'estime raisonnable d'inférer qu'un «agenda» soit un produit acheté pour ses caractéristiques. Par conséquent, j'accepte l'argument du propriétaire inscrit selon lequel celui qui achète un agenda l'aurait sans doute feuilleté auparavant et aurait sans doute remarqué la marque de commerce en liaison avec les marchandises puisque celle-ci apparaît dès le début de l'agenda.

Quant à l'argument de la partie requérante selon lequel les agendas pouvaient être emballés de sorte que la marque de commerce ne serait pas visible, je ne puis l'accepter car la preuve n'indique pas que cela soit le cas.

Quant à savoir si la marque telle qu'elle apparaît à l'intérieur des agendas du propriétaire inscrit est employée comme marque de commerce pour des «agendas», encore une fois je dois dire que la question n'est pas facile à trancher. Je conviens que la marque serait probablement perçue comme distinguant un élément des agendas du propriétaire inscrit. Toutefois, il se peut alors que les clients du propriétaire inscrit en viennent en suite à associer cette expression aux agendas et la reconnaissent comme une marque de commerce distinguant certains agendas du propriétaire inscrit. Par conséquent, pour les fins de l'article 45 et bien que ce n'est pas sans difficulté que j'arrive à cette conclusion, je

suis prête à conclure que l'emploi démontré est un emploi de marque de commerce en liaison avec des "agendas".

Quant aux «calendriers», je conclus que l'expression YOUR HORIZONT AL YEAR'S PLANNING AT A SINGLE GLANCE employée à l'égard des calendriers du propriétaire inscrit (pièce B) constitue un emploi de la marque de commerce déposée, et un emploi de la marque en liaison avec des calendriers pour les mêmes motifs que pour les agendas.

Quant aux arguments de la partie requérante selon lesquels il n'est pas certain que la marque de commerce soit visible pour l'acheteur au moment du transfert, j'estime que la pièce B démontre clairement que la marque de commerce apparaît sur le dessus des «calendriers», et je ne vois pas sur quel fondement je pourrais m'appuyer pour conclure que ce n'est pas de cette manière que la marque serait présentée à l'acheteur des marchandises. Par conséquent, je conclus que la preuve établit l'association requise entre la marque de commerce et les «calendriers» au moment du transfert.

Quant à l'argument de la partie requérante selon lequel l'affidavit contient de fausses affirmations concernant la marque de commerce apparaissant dans les agendas et sur les calendriers déposés en preuve, je conviens que le déposant a affirmé que les agendas et les calendriers déposés en preuve contenaient l'expression YOUR YEAR'S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE alors qu'en réalité, les agendas et les calendriers contenaient des variations de la marque de commerce. Toutefois, j'accepte les explications du procureur du propriétaire inscrit selon lesquelles le déposant n'est pas un «expert» en matière de marque de commerce et qu'il n'aurait donc pas été conscient de la question de la «déviation» de la marque. À mon avis, il faut considérer l'affidavit tel qu'il est, et la bonne foi doit être présumée. Je ne vois pas ici de raison pour conclure autrement.

Quant au chiffre de ventes, j'accepte qu'une partie des chiffres déposés en preuve concernant les agendas et les calendriers se rapportent à l'agenda à l'égard duquel j'ai statué que la marque de commerce a été employée, ainsi qu'à des calendriers sur lesquelles apparaît la marque de commerce. Par conséquent, je conclus que la preuve démontre que la marque de commerce déposée a été employée en liaison avec des agendas et des calendriers durant la période pertinente.

À la lumière de la preuve qui a été présentée, je conclus que la marque de commerce en cause devrait être maintenue au registre.

L'enregistrement n° 257,847 sera maintenue au registre en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL, QUEBEC, CE 28^E JOUR D'AVRIL

1997.

D. Savard
Agent d'audition principal
Division de l'article 45