

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TURBO TEAM
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC517533

[1] Le 30 mai 2007, à la demande de BSH Home Appliances Corporation (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 H-P Products, Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce TURBO TEAM est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit : « [t]rousse de nettoyage à l'aspirateur composée d'un suceur à turbine, de tubes de rallonge, de tuyaux flexibles, de brosses, et d'un chariot à accessoires ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises 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 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 mai 2004 au 30 mai 2007.

[4] L'« emploi » d'une marque de commerce 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.

Dans la présente affaire, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit d'Amy J. Wesely, signé le 27 novembre 2007, auquel étaient jointes les pièces A1 à C. Seule l'inscrivante a produit un plaidoyer écrit; une audience n'a pas été demandée.

[6] M^{me} Wesely déclare qu'elle est la directrice du marketing de H-P Products, Inc. À ce titre, elle est au courant des questions abordées dans l'affidavit, en raison de sa connaissance personnelle et d'un examen des documents de la société.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 480] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] En ce qui a trait à la manière suivant laquelle la marque de commerce est employée en liaison avec les marchandises, M^{me} Wesely fournit un photo numérique d'[TRADUCTION] « une partie de la boîte dans laquelle les produits TURBO TEAM [définis précédemment comme étant les marchandises spécifiées dans l'enregistrement] sont vendus au Canada », laquelle photo est jointe à l'affidavit comme la pièce C. Elle ajoute que la photo [TRADUCTION] « représente l'emballage type qui était utilisé par

H-P [l'inscrivante] au cours de la période pertinente pour vendre ses produits TURBO TEAM au Canada ». La pièce C est une photo qui illustre un carton découpé sur lequel on peut voir la marque de commerce ainsi que les mots « DELUXE CLEANING KIT » écrits plus petits sur une ligne distincte au-dessous. Malgré l'ajout de mots, je suis d'avis que l'identité de la marque de commerce demeure reconnaissable en l'espèce.

[9] De plus, la déposante affirme que la « [t]rousse de nettoyage à l'aspirateur composée d'un suceur à turbine, de tubes de rallonge, de tuyaux flexibles, de brosses, et d'un chariot à accessoires » est vendue dans le colis illustré à la pièce C. Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce en cause était apposée sur le colis des marchandises au cours de la période pertinente.

[10] En ce qui concerne les ventes réalisées au cours de la période pertinente, M^{me} Wesely joint des copies de factures datées du mois d'août 2004 et du mois d'août 2005 que l'inscrivante a envoyées à des distributeurs canadiens pour des marchandises spécifiées dans l'enregistrement. Les copies jointes correspondent aux pièces A1 et A2. De plus, la déposante fournit, comme pièce B, un document contenant des renseignements concernant l'expédition des marchandises dans différentes villes canadiennes en 2004 et 2005. Je constate que les factures et le relevé sommaire des expéditions comportent les inscriptions « TURBO TEAM-VF DELUXE CLNG KIT » et « TURBO TEAM-UNV DELUXE CLNG KIT », avec les numéros d'article correspondants. Pour ce qui est de la pratique normale du commerce, M^{me} Wesely explique dans son affidavit que l'inscrivante fabrique les marchandises aux États-Unis et que celles-ci sont ensuite vendues et expédiées à des distributeurs et à des détaillants au Canada. De plus, l'inscrivante vend les marchandises directement à des consommateurs canadiens par Internet.

[11] Les tribunaux ont affirmé à maintes reprises que l'emploi d'une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution est suffisant pour établir l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi et que l'inscrivant pourra prétendre au bénéfice de cet emploi pourvu que les marchandises portant la marque de commerce émanent de lui

[*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.) et *Venice Simplon-Orient-Express, Inc. c. Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1^{re} inst.)] Dans la présente affaire, je suis convaincu que l'inscrivante a démontré que les marchandises portant la marque de commerce avaient été vendues au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu 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 en liaison avec les marchandises suivantes : « [t]rousse de nettoyage à l'aspirateur composée d'un suceur à turbine, de tubes de rallonge, de tuyaux flexibles, de brosses, et d'un chariot à accessoires ». Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement LMC517533 pour la marque de commerce TURBO TEAM 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 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 DÉCEMBRE 2009.

P. Fung
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.