

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SMART-FOAM
N^o D'ENREGISTREMENT : TMA 560,183

Le 14 juillet 2005, à la demande de Riches, McKenzie and Herbert LLP, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à HoMedics, Inc., la propriétaire inscrite de l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SMART-FOAM est enregistrée en liaison avec des [TRADUCTION] « mousses de résine synthétique pour oreillers et coussins ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 14 juillet 2002 et le 14 juillet 2005. L'article 4 de la Loi définit ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, la propriétaire de l'enregistrement a fourni l'affidavit de Michael Matthews, vice-président des ventes de HoMedics, Inc. Les deux parties ont produit des observations écrites, et les deux parties ont été représentées à une audience.

À titre de question préliminaire, j'ai demandé aux parties de présenter des observations relativement au fait que la date à laquelle M. Matthews a souscrit son affidavit diffère de la date apparaissant sur les pièces qui y sont jointes. La propriétaire de l'enregistrement soutient qu'il s'agit vraisemblablement d'un oubli de la part de la propriétaire de l'enregistrement et que l'on ne devrait pas attacher d'importance à ce point de détail. Bien que la partie requérante ait convenu qu'une telle erreur ne constituait pas nécessairement un élément déterminant, elle a avancé que cette erreur portait à croire que les pièces n'avaient peut-être pas été préparées au même moment que l'affidavit, et qu'il se pourrait que l'auteur de l'affidavit n'ait pas vu celui-ci avec les pièces au moment où il a souscrit l'affidavit.

La différence entre la date à laquelle l'affidavit a été souscrit et la date des pièces soulève des questions. Cependant, je tiens compte du fait que cette question a été soulevée pour la première fois à l'audience, ce qui a laissé peu de chances à la propriétaire de l'enregistrement de corriger le vice. En outre, s'il est vrai qu'un tribunal judiciaire statuerait probablement que ces pièces sont inadmissibles, le registraire n'adhère pas strictement aux règles de la Cour fédérale relatives à l'admissibilité de pièces (voir *Maximilian Fur Co. Inc. c. Maximilian for Men's Apparel Ltd.* (1983), 82 C.P.R. (2d) 146, à la p. 149). Enfin, compte tenu de l'objet de la procédure prévue à l'article 45, je suis prête à passer outre à ce vice relié aux éléments de preuve de la propriétaire de l'enregistrement.

M. Matthews affirme dans son affidavit que sa société emploie la marque de commerce SMART-FOAM au Canada en liaison avec des mousses de résine synthétique pour oreillers et coussins depuis 2000, et qu'elle a employé la marque ainsi au cours de la période comprise entre

le 14 juillet 2002 et le 14 juillet 2005. La pièce A jointe à l'affidavit de M. Matthews se compose d'images réelles d'un emballage d'oreiller pour le cou produit par la société, qui montre clairement l'emploi de la marque SMART-FOAM en liaison avec des mousses de résine synthétique pour oreillers et coussins, [TRADUCTION] « semblable aux produits expédiés jusqu'en 2002 au Canada » et [TRADUCTION] « presque le même que » celui utilisé pour les produits expédiés de 2003 jusqu'à ce jour au Canada.

Pour ce qui concerne l'emploi de la marque dans la pratique normale du commerce, M. Matthews affirme que la facture jointe à son affidavit comme pièce B et datée du 22 mai 2003 a été envoyée à un client canadien, et qu'elle arbore clairement la marque SMART-FOAM. M. Matthews affirme en outre que sa société a commencé à expédier des marchandises au Canada sous la marque SMART-FOAM en 2000, et que sa société a vendu plus de 800 unités de marchandises portant la marque SMART-FOAM au Canada au cours de la période pertinente.

Les arguments de la partie requérante peuvent se résumer comme suit :

1. L'emballage joint comme pièce A à l'affidavit de M. Matthews ne représente pas des images réelles de la marque SMART-FOAM utilisée sur l'emballage de l'oreiller pour le cou de la propriétaire de l'enregistrement et employée au Canada pendant la période pertinente, parce que les affirmations de l'auteur de l'affidavit sont ambiguës. À cet égard, alors que l'auteur de l'affidavit affirme que la pièce A est [TRADUCTION] « semblable aux produits expédiés jusqu'en 2002 au Canada », et que la pièce A est

aussi [TRADUCTION] « presque la même que » les produits expédiés de 2003 jusqu'à ce jour au Canada, M. Matthews ne dit pas qu'il s'agit d'images de la marque telle qu'elle a été employée sur les biens au Canada au cours de la période pertinente. La preuve se prête donc à plus d'une interprétation – l'on peut par exemple en déduire que la pièce A montre des images de la marque SMART-FOAM telle qu'employée aux États-Unis en liaison avec des biens enregistrés.

2. Ce que M. Matthews décrit comme une photocopie d'une facture envoyée à un client canadien et datée du 22 mai 2003, jointe à son affidavit comme pièce B, n'est rien de plus qu'un imprimé informatique daté du 13 janvier 2006 qui :
 - a. n'indique pas la source de la « facture », ce qui étaye la prétention de la partie requérante selon laquelle, en fait, il ne s'agit pas d'une facture;
 - b. ne mentionne pas la marque de commerce, SMART-FOAM, mais plutôt le numéro de nomenclature « SF-P1 »;
 - c. indique que quelque chose a été vendu à Linens 'n Things, Inc. de Clifton, au New Jersey, et que quelque chose a été expédié à Linens 'n Things à Sheperdsville, au Kentucky (ce qui n'étaye donc pas la prétention de la propriétaire de l'enregistrement selon laquelle elle aurait employé sa marque au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce au Canada).

Il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de présenter une preuve excessive pour répondre adéquatement à un avis donné en vertu de l'article 45 (*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registrar of Trade-marks*, 63 C.P.R. (2d) 56). Le critère auquel doit satisfaire le propriétaire

de l'enregistrement en vertu de l'article 45 n'est pas très exigeant. Tout ce que le propriétaire de l'enregistrement a à faire est de démontrer à première vue un emploi (voir *Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)). Cependant, il doit prouver suffisamment de faits pour permettre au registraire d'en arriver à la conclusion que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services au cours de la période pertinente.

L'emploi est défini au paragraphe 4(1) de la Loi, reproduit ci-dessous :

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.

Je suis d'accord avec la partie requérante pour dire que si l'emballage produit comme pièce A avait été identique à l'emballage utilisé au Canada au cours de la période pertinente, M. Matthews n'aurait pas employé les mots [TRADUCTION] « semblable à » et « presque le même que ». En revanche, je suis d'accord avec la propriétaire de l'enregistrement lorsqu'elle affirme que le sens ordinaire de ces mots suggère que l'emballage qui a effectivement été utilisé ne présentait que de légères différences par rapport à l'emballage produit comme pièce A. Je pense qu'il est raisonnable d'inférer, comme l'a avancé le mandataire de la propriétaire de l'enregistrement, que toute modification apportée à l'emballage n'aurait consisté qu'en des changements mineurs visant à tenir compte des lois et règlements sur l'emballage et l'étiquetage au Canada, et n'aurait pas touché la marque de commerce comme telle. J'admets donc que des

mousses de résine synthétique pour oreillers et coussins ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente dans des emballages arborant la marque de commerce. Conclure le contraire supposerait que l'on présume que M. Matthews tente d'induire le registraire en erreur, et je ne vois aucun motif d'en arriver à une telle conclusion.

Pour ce qui concerne la pièce jointe comme pièce B à l'affidavit de M. Matthews et que celui-ci prétend être une facture, je conviens avec la partie requérante que les éléments de preuve ne sont pas clairs à plusieurs égards et que la propriétaire de l'enregistrement ne peut pas s'appuyer sur ceux-ci pour démontrer des ventes de son produit au Canada au cours de la période pertinente. Tout d'abord, le document ne semble pas être une facture comme telle, mais plutôt un imprimé informatique intitulé « *Post PSEO GO LIVE History Inquiry* » qui indique que 100 articles portant le numéro de nomenclature SF-P1 ont été vendus et livrés à Linens 'N Things, Inc. à Clifton, au New Jersey, à l'adresse et à l'endroit suivants :

969 Linens 'N Things CAN
649 Omega Drive
Sheperdsvil, KY 40165

Le nom de la société de M. Matthews, HoMedics, Inc., n'apparaît pas sur le document, et il n'y a rien dans les éléments de preuve qui indique que Linens 'N Things serait un distributeur de la propriétaire de l'enregistrement. Même si je devais inférer que Linens 'N Things était un distributeur de la propriétaire de l'enregistrement, les éléments de preuve ne me permettent pas de déterminer avec certitude si le magasin auquel les produits ont été expédiés se trouve effectivement au Canada ou aux États-Unis. La marque de commerce SMART-FOAM n'apparaît nulle part sur la facture, et M. Matthews n'affirme nulle part dans son affidavit que le numéro de

nomenclature « SF-P1 » correspond aux mousses de résine synthétique SMART-FOAM pour oreillers et coussins. Enfin, bien que le document présenté comme une facture concerne une vente datée du 22 mai 2003, l'imprimé est daté du 13 janvier 2006.

Pour ce qui concerne les 800 unités que M. Matthews dit avoir été vendues au Canada au cours de la période pertinente, la partie requérante soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve corroborant que ces ventes ont été réalisées au Canada au cours de la période pertinente. La partie requérante soutient en outre qu'il n'y a aucune ventilation des ventes indiquant à quel moment ces unités auraient été vendues, et l'affidavit ne dit pas que la vente évoquée a été réalisée dans la pratique normale du commerce.

Le mandataire de la propriétaire de l'enregistrement souligne à juste titre que l'article 45 n'exige aucun type particulier d'élément de preuve (*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 486). Le mandataire de la propriétaire de l'enregistrement a aussi noté que les mots « pratique normale du commerce » admettent la continuité d'une transaction depuis le manufacturier jusqu'au consommateur final. Si une opération quelconque dans la chaîne est réalisée au Canada, cela constitue un « emploi » au Canada au sens de l'art. 4.

En l'espèce, la pratique normale du commerce de la propriétaire de l'enregistrement comprend l'expédition de ses marchandises par celle-ci dans un emballage arborant la marque de commerce au Canada. Selon la déclaration sous serment de M. Matthews, la propriétaire de l'enregistrement a vendu 800 unités de ses marchandises au Canada au cours de la période

pertinente. L'affidavit de M. Matthews n'indique pas que les ventes manqueraient d'authenticité au sens où elles auraient été délibérément orchestrées pour tenter de protéger l'enregistrement de la marque plutôt que pour établir son emploi authentique dans la pratique normale du commerce. Il aurait certes été utile de disposer de factures relatives à ces transactions portant des dates comprises dans la période pertinente, mais la jurisprudence indique clairement qu'il n'est pas nécessaire de produire des factures (voir *Cassels Brock & Blackwell c. Mastercraft Industries, Inc.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 11). En outre, bien qu'il n'y ait aucun élément de preuve directe indiquant que la propriétaire de l'enregistrement a vendu des marchandises portant la marque de commerce à des clients canadiens, il ne serait pas réaliste de ne pas conclure que tel a été le cas, étant donné les nombres importants d'unités de marchandises qui ont été vendues. Je suis donc convaincue que les éléments de preuve établissent adéquatement des ventes réalisées dans la pratique normale du commerce au Canada.

L'article 45 exige la preuve de faits suffisants pour permettre de conclure qu'il y a eu emploi relativement aux marchandises visées par l'enregistrement au cours de la période pertinente. En l'espèce, les éléments de preuve comprennent davantage qu'une affirmation creuse du genre de celle que la Cour d'appel a jugée inacceptable dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62. Bien que la preuve de M. Matthews se prête à plusieurs interprétations, lorsqu'elle est prise dans son ensemble, je la trouve suffisante, quoique de justesse, pour pouvoir conclure que la marque de commerce a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les marchandises enregistrées.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de marque de commerce devrait

être maintenu.

L'enregistrement n° TMA 560,183 sera donc maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, LE 7 FÉVRIER 2008.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce