

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 173
Date de la décision : 2010-10-20

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Ridout & Maybee LLP, visant
l’enregistrement n° LMC596991 de la marque de
commerce COLUMBIA au nom de PI-Design AG**

[1] À la demande de Ridout & Maybee LLP (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 18 juin 2008 l’avis que prévoit l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à PI-Design AG (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce susdite.

[2] La marque de commerce COLUMBIA (la Marque) est déposée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « cafetières non électriques, théières non électriques, toutes pour la maison » (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services 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. Dans la présente procédure, l’Inscrivante doit faire état de l’emploi de la Marque à un moment quelconque de la période du 18 juin 2005 au 18 juin 2008 (la Période pertinente).

[4] Les paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi précisent la signification de l'« emploi » d'une marque en liaison avec des marchandises. Seul le paragraphe 4(1), libellé comme suit, s'applique à la présente procédure :

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 de droit constant que l'article 45 a pour objet et pour champ d'application d'offrir une procédure simple, sommaire et rapide pour radier les enregistrements périmés du registre, de sorte que le critère de preuve que le propriétaire inscrit doit remplir est très peu rigoureux. Je reprends ici à mon compte les observations formulées par le juge Russell à la page 282 de la décision *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.) :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un seul affidavit, accompagné de pièces. Cet affidavit, en date du 4 décembre 2008 et fait sous le régime des lois helvétiques, porte la signature de deux de ses employés, Jacob Rode et Susanne Muff-Staffelbach. Aucune des parties n'a présenté de conclusions écrites, et il n'a pas été demandé d'audience.

[7] Les auteurs de l'affidavit commencent par déclarer que, du fait des postes qu'ils occupent, ils ont tous deux une connaissance directe des questions qui y sont traitées. En conséquence, je suis disposée à admettre que les deux déposants possèdent les mêmes connaissances et exposent les mêmes faits, et que toutes les déclarations de l'affidavit sont des déclarations sous serment de chacun d'eux.

[8] Les déposants expliquent que l’Inscrivante, qui a son siège en Suisse, appartient à un ensemble de sociétés collectivement désignées « Groupe Bodum ». Pour ce qui concerne le Canada, poursuivent-ils, l’Inscrivante a concédé une licence d’emploi de ses marques de commerce, y compris la Marque, à une société danoise dénommée Peter BODUM A/S, qui a elle-même concédé une sous-licence d’emploi de ces marques au Canada à BODUM Inc. Ils précisent que ces sociétés font toutes deux partie du Groupe Bodum.

[9] L’affidavit porte que BODUM Inc. vend et distribue au Canada des articles de ménage et ustensiles de cuisine, notamment des cafetières, des théières et des produits connexes, sous diverses marques de commerce dont elle détient une licence d’emploi, y compris la Marque. BODUM Inc. achète ces produits à Peter BODUM A/S, puis les vend, soit directement à des détaillants, soit à des grossistes, en vue de leur vente au détail au Canada, aux États-Unis et ailleurs, dans des emballages dont la forme est décidée par l’Inscrivante et qui portent la Marque. BODUM Inc. emploie un directeur régional des ventes pour le Canada, dont le bureau est sis à Montréal. Selon le contrat de licence liant Peter BODUM A/S, BODUM Inc. et l’Inscrivante, celle-ci contrôle les caractéristiques et la qualité des produits que BODUM Inc. vend au Canada en liaison avec la Marque. Je conclus sur le fondement de ces éléments de preuve que tout emploi de la Marque dont fait état BODUM Inc. a le même effet, sous le régime du paragraphe 50(1) de la Loi, que s’il s’agissait d’un emploi par l’Inscrivante.

[10] Les déposants ont joint à l’affidavit sous la cote B [TRADUCTION] « des emballages représentatifs des cafetières non électriques, des théières non électriques et des produits accessoires, tous pour la maison, que vend BODUM Inc. en liaison avec la marque de commerce COLUMBIA, sous une licence concédée par Pi-Design (par l’intermédiaire de Peter BODUM A/S), à savoir des théières et cafetières à pression non électriques (modèles n^{os} 1303-16 et 1308-16), des verseuses à thé (modèle n^o 1315-16), et des ensembles de verseuses à sucre et à colorant à café (modèle n^o 1305-16) ». Les déposants affirment que ces emballages sont identiques à ceux dans lesquels les produits susénumérés sont actuellement vendus et livrés au Canada, et y étaient vendus et livrés tout au long de la Période pertinente. Je constate que la Marque figure clairement sur tous les échantillons d’emballages produits. Il est vrai qu’une seconde marque de commerce – « BODUM » –, suivie du symbole ® [MD], y apparaît aussi en lettres blanches sur fond sombre, mais la jurisprudence pose sans ambiguïté que rien n’empêche

d'employer deux marques de commerce simultanément en liaison avec les mêmes marchandises [voir *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^{re} inst.)]. En l'occurrence, j'estime que, du fait de leurs positions respectives sur l'emballage et de la différence de leurs couleurs et de leurs polices de caractères, les marques de commerce COLUMBIA et BODUM seraient perçues comme des marques distinctes.

[11] Les déposants déclarent que BODUM Inc. a vendu des Marchandises dans les emballages que représente la pièce B à divers clients sis au Canada pendant la Période pertinente, notamment à d'importants détaillants et marchands de masse de café et de thé, ainsi qu'à de plus petits détaillants tels que des cafés et des magasins de fournitures de cuisine. Le paragraphe 10 de l'affidavit fait état de chiffres de ventes considérables, fondés sur les archives de l'Inscrivante relatives aux ventes de théières et de cafetières à pression non électriques et de verseuses à thé effectuées au Canada par BODUM Inc. en 2006 et 2007. L'affidavit est accompagné, en pièce C, de copies d'échantillons de factures attestant des ventes effectuées par BODUM Inc., sous sa dénomination antérieure de BODUM USA, à des clients canadiens au cours de la Période pertinente. Les déposants déclarent au paragraphe 8 de leur affidavit que ces ventes ont été faites dans la pratique ordinaire du commerce au Canada. Les factures en question font état de ventes de produits « BODUM COLUMBIA » portant les numéros de modèle que les déposants ont rattachés respectivement aux théières et cafetières à pression non électriques, aux verseuses à thé et aux ensembles de verseuses à sucre et à colorant à café (1303-16, 1308-16, 1315-16 et 1305-16). Vu l'ensemble de la preuve, je suis disposée à conclure que les [TRADUCTION] « théières et cafetières à pression non électriques » et les [TRADUCTION] « verseuses à thé » sont bien assimilables aux « cafetières non électriques » et aux « théières non électriques » de l'enregistrement. Par conséquent, ces factures confirment que les Marchandises ont été vendues pendant la Période pertinente au Canada.

[12] Sur le fondement de cette preuve, je conclus que l'Inscrivante s'est acquittée de la charge qui lui incombait d'établir l'emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les Marchandises, sous le régime de l'article 45, et des paragraphes 4(1) et 50(1), de la Loi.

[13] En conséquence, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement considéré sera maintenu en application de son article 45.

Ronnie Shore
Agente d'audience
Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada