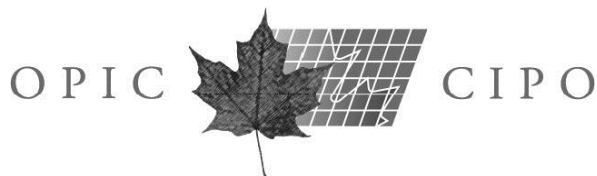


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 108
Date de la décision : 2011-06-10

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Trade Mark Reflections Ltd., visant l’enregistrement n° LMC370590 de la marque de commerce TRANQUILITY au nom de Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson, communément appelée la Compagnie de la Baie d’Hudson

[1] Le 27 août 2008, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd. (la Requérante), le registraire a donné 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 Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson, communément appelée la Compagnie de la Baie d’Hudson (Hbc), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC370590 pour la marque de commerce TRANQUILITY (la Marque). La Marque a été enregistrée en liaison avec des « matelas et des sommiers » (les Marchandises).

[2] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce démontre si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, en l'occurrence entre le 27 août 2005 et le 27 août 2008 (la Période pertinente). Si la marque n'a pas été employée au cours de cette période, alors le propriétaire inscrit est tenu d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] L'article 4 de la Loi définit l'« emploi » d'une marque de commerce de la manière suivante :

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.

[4] L'article 45 prévoit une méthode expéditive de débarrasser le registre du « bois mort », ou des marques qui sont tombées en désuétude. Dans une procédure engagée en vertu de l'article 45, la charge de la preuve incombe au propriétaire inscrit [*88766 Inc c. George Weston Ltd* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260. p. 266]. En réponse à l'avis donné en vertu de l'art. 45, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de David Hunt (l'Affidavit de Hunt), qui se présente comme un acheteur de matelas, de mobilier de salle à manger et de chambre à coucher pour Hbc. La preuve démontre que Hbc a vendu environ 1305 unités de matelas et sommiers TRANQUILITY à des clients au Canada par l'entremise de ses magasins à rayons « La Baie ». Des copies des rapports de vente de Hbc par marque pour les années 2005 à 2007 démontrant les ventes de TRANQUILITY sont jointes à l'Affidavit comme pièce A. Un certain nombre de ces rapports de vente désignent TRANQUILITY comme « la marque » et Sealy Canada Ltd. comme « le

vendeur ». Des factures pour des marchandises TRANQUILITY sont jointes comme pièce B. Une marque de commerce de SEALY, « SEALY Canada Ltd., Ltee », est cependant inscrite dans la partie supérieure de chacune des factures et la mention « Thank you for buying Sealy Product » figure au bas de chacune d'elles. Les factures démontrent donc clairement des ventes de matelas et de sommiers TRANQUILITY par Sealy Canada Ltd., Ltee. à « La Baie », à titre d'acheteur.

[5] La pièce C est constituée d'annonces représentatives d'octobre 2005 et de février 2006 publiées dans des brochures de Hbc pour mousser la publicité des marchandises TRANQUILITY. Les annonces illustrent la façon dont la Marque est apposées sur les Marchandises et je remarque que certains des matelas mis en vente portent à la fois une marque de commerce de SEALY et la Marque TRANQUILITY.

[6] J'estime que la Marque a été employée au Canada au cours de la Période pertinente. La question à trancher en l'espèce est de savoir si c'est la propriétaire inscrite qui a utilisé la Marque TRANQUILITY au Canada ou si l'emploi de celle-ci est imputable à la propriétaire inscrite. Les éléments de preuve démontrent clairement que « La Baie » a acheté des Marchandises TRANQUILITY de SEALY Canada Ltd., Ltee au cours de la Période pertinente et que Hbc a ensuite vendu ces mêmes Marchandises par l'intermédiaire de ses magasins à rayons « La Baie » durant la Période pertinente. Le fait que des matelas et des sommiers TRANQUILITY de SEALY Canada Ltd., Ltee ont été vendus par l'intermédiaire de magasins à rayons de Hbc n'étaye pas l'emploi de la Marque TRANQUILITY par Hbc au Canada en liaison avec les Marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. La preuve démontre plutôt l'emploi de la Marque par Sealy Canada Ltd., Ltee, avec Hbc agissant simplement comme distributeur ou détaillant des Marchandises TRANQUILITY.

Décision

[7] Pour les motifs qui précèdent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement doit être radié conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

Darlene Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, L.L.L.