

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : SISSEL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 466055

Le 8 novembre 2005, à la demande de Paul Smith Intellectual Property Law (la « partie requérante »), le registraire a envoyé à SISSEL Handels GmbH, la propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre, un avis donné en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce SISSEL est enregistrée en liaison avec des « oreillers ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés dans 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 8 novembre 2002 au 8 novembre 2005.

L'« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

- (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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Peter Ambühl, le président de Sissel Handels GmbH. L'inscrivante a produit des observations écrites, et les deux parties ont pris part à l'audience tenue en l'espèce.

En début d'audience, la partie requérante a soulevé une question qui n'avait pas été abordée dans son plaidoyer écrit et qui ne ressortait pas de la liste de jurisprudence et de doctrine fournie deux jours avant l'audience. La question porte sur l'admissibilité de l'affidavit dans son intégralité. De l'avis de la partie requérante, l'affidavit ne comporte pas le serment requis, parce que le texte officiel estampillé à la fin de l'affidavit (en langue allemande) ne semble pas consister en une déclaration attestant le serment prêté par le déposant, mais plutôt en une certification de son identité. En substance, la partie requérante prétend que l'affidavit ne devrait pas être admissible parce qu'aucune preuve n'établit que les déclarations de M. Ambühl ont été faites sous serment. Au soutien de son argument, la partie requérante s'est reportée à un jugement qu'elle n'avait présenté que le matin même de l'audience. Comme l'inscrivante n'avait pas été avertie à l'avance de cet argument et considérant que l'argument met en cause l'ensemble de la preuve, je lui ai accordé une semaine, par souci d'équité, pour produire des observations écrites à cet égard, ce qu'elle a fait.

Après avoir examiné la situation, j'ai conclu, étant donné que la partie requérante a eu tout le temps voulu pour présenter cette objection avant la date de l'audience et que son objection porte sur l'existence même de tout élément de preuve soumis en l'espèce, que le défaut de la partie requérante de donner avis de son objection en temps opportun (soit en déposant à l'avance, comme il se doit, la jurisprudence et la doctrine étayant son argument, soit dans son plaidoyer écrit – une procédure facultative) est grandement préjudiciable à l'inscrivante, et je suis portée à rejeter en bloc les arguments de la partie requérante sur cette question.

Si j'ai tort sur ce point, je conclurais de toute façon que l'affidavit est admissible pour les besoins de la procédure en l'espèce, puisque l'alinéa 52e), l'article 53 et le paragraphe 54(2) de la *Loi sur la preuve au Canada* reconnaissent la validité des serments, affidavits et affirmations solennelles recueillis à l'étranger. Il n'appartient pas au registraire d'émettre des hypothèses sur la signification de mots d'une langue étrangère; l'affidavit semble porter une signature et un sceau officiels, et je n'ai aucune

raison de douter que l'affidavit a été souscrit devant un fonctionnaire judiciaire compétent de la Suisse.

En conséquence, tenant compte de l'objet, du but et de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, je conclus que l'affidavit de M. Peter Ambühl est admissible pour les besoins de la présente instance.

Une autre question préliminaire en l'espèce est celle de savoir si l'emploi de l'enregistrement n° LMC 442454 pour SISSEL & Dessin constitue un emploi de la marque de commerce SISSEL en cause.



LMC 442454

L'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec des mots ou des éléments additionnels constitue un emploi de la marque de commerce déposée si le public, à la première impression, considérerait que la marque de commerce en soi est utilisée. Il s'agit d'une question de fait, qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se détache nettement des éléments additionnels, par exemple par l'emploi d'un lettrage ou d'un format différent, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme une composante clairement descriptive ou comme une marque ou un nom de commerce distinct ((*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)).

À mon avis, la marque de commerce SISSEL est clairement reconnaissable comme constituant la marque de commerce en soi, malgré l'ajout de mots et les éléments de dessin. Je considère que les éléments de dessin ne sont pas particulièrement prépondérants, et j'estime en outre que le texte additionnel relève de l'identification et

serait donc vraisemblablement perçu comme une composante descriptive et non comme une caractéristique dominante de la marque de commerce. Compte tenu de ce qui précède, l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est représentée ci-dessus doit être considéré comme un emploi de l'enregistrement de la marque de commerce SISSEL en cause.

J'examinerai maintenant le contenu de l'affidavit. Il semble bien que la pratique normale du commerce de l'inscrivante, Sissel Handels (et de ses prédécesseurs en titre, désignés collectivement en l'espèce sous le nom de Sissel Handels), ait été de faire fabriquer les oreillers en Suède par Foam AB conformément à des caractéristiques et normes de qualité établies par Sissel Handels. Les oreillers étaient distribués au Canada par le distributeur canadien, Sissel Online Ltd. Selon l'accord de distribution entre le distributeur canadien et Sissel Handels, le distributeur canadien pouvait commander directement du fabricant. Les oreillers étaient expédiés au distributeur canadien, puis vendus au Canada dans des boîtes et des sacs sur lesquels la marque de commerce en cause figure bien en évidence, comme on peut le constater de la preuve. Les oreillers SISSEL étaient vendus à un prix variant entre 60 \$ et 80 \$; chaque année, de 2001 à 2005, environ 2 000 à 4 000 oreillers étaient vendus au Canada, ventes dont la valeur s'échelonnait de 140 000 \$CAN à 275 000 \$CAN. De la documentation publicitaire pour publipostage est annexée à l'affidavit (pièce E-4); cette documentation clairement conçue à l'intention du marché canadien, si elle n'est pas strictement pertinente pour conclure à l'emploi aux termes du paragraphe 4(1) de la *Loi*, ajoute néanmoins du poids aux affirmations de M. Ambühl concernant des ventes au Canada.

Deux sociétés, semble-t-il, faisaient la distribution en Amérique du Nord, soit Sissel Online Ltd. au Canada et Sissel Inc. aux États-Unis; ces sociétés partageaient le même site Web et les mêmes installations d'entreposage au Canada. L'auteur de l'affidavit explique que du courrier destiné à Sissel Online Ltd. a été envoyé à l'adresse de Sissel Inc. à Washington. Des extraits de la section canadienne du site Web sont annexés comme pièce G, et un échantillon représentatif de factures faisant foi de ventes par le fabricant de l'inscrivante au distributeur canadien – Sissel-Online – sont joints comme pièce B. Il semble bien que les factures soient adressées à Sissel-Online LLC, la société

canadienne, mais avec une adresse aux États-Unis qui paraît être celle du distributeur aux États-Unis, Sissel, Inc. L'auteur déclare cependant que ces effets avaient pour but de fournir à Sissel-Online LLC les oreillers requis pour remplir ses commandes envers des Canadiens. Je trouve cette explication raisonnable et satisfaisante.

Bien qu'aucune facture, comme l'a fait remarquer la partie requérante, n'établit l'existence de ventes directes à des clients canadiens, je suis convaincue, compte tenu de l'ensemble de l'affidavit, notamment de la déclaration claire et sans équivoque concernant les ventes au Canada, des chiffres d'affaires substantiels qui ont été fournis relativement à des ventes réalisées au Canada au cours de la période pertinente et des pages Web traitant clairement de ventes au Canada, que des ventes d'« oreillers » ont été effectuées au Canada au cours de la période pertinente.

Les pièces D1 et D2 montrent l'emballage des oreillers qui, a-t-on déclaré, était utilisé durant la période pertinente, et je constate que l'une et l'autre pièce illustrent clairement la marque de commerce en cause, de telle sorte que je conclus sans difficulté à l'existence de la liaison prescrite entre la marque de commerce et les marchandises, conformément au paragraphe 4(1) de la *Loi*.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'inscrivante a établi l'emploi, au sens du paragraphe 4(1), de la marque de commerce déposée SISSEL en liaison avec des « oreillers ». En conséquence, l'enregistrement n° 466055 pour la marque de commerce SISSEL sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 12 MAI 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.