

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : FOREVER
N° D'ENREGISTREMENT : LCD 37597

Le 3 novembre 2004, à la demande de Dimock Stratton LLP, le registraire a transmis, à Cadman Manufacturing Company Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée, l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La marque de commerce FOREVER est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

« bagues en métaux précieux ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si la marque 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 et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'occurrence, la période à retenir va du 3 novembre 2001 au 3 novembre 2004.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a produit l'affidavit de

G. Wesley Dickenson. Les deux parties ont déposé des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

M. Dickenson est président de la société propriétaire inscrite. Il affirme que la propriétaire inscrite a, au cours de la période pertinente, invariablement apposé la marque sur ses marchandises en la gravant sur la face interne des bagues, comme permet de le voir la photo d'un échantillon représentatif des marchandises, versée au dossier à titre de pièce A. Il explique que la propriétaire inscrite vend les marchandises portant cette marque à sa clientèle qui les revend ensuite au grand public. À titre de pièce B, il a produit des exemplaires de factures attestant la vente de ses marchandises, précisant que les numéros d'article soulignés sur les factures correspondent aux marchandises vendues sous la marque. La marque en question figure également au bas des factures.

Il a en outre produit, à titre de pièce C, la couverture du numéro de décembre 2003 du Canadian Jeweller 2004 Buyers' Guide, ainsi qu'un extrait de ce guide qui, selon lui, mentionne la marque en question.

La partie requérante fait essentiellement valoir que les éléments de preuve ainsi produits ne démontrent pas un emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée. Elle soutient que si tant est qu'un emploi soit démontré, il s'agirait de la marque de commerce CMC FOREVER, ce qui ne saurait être invoqué comme emploi de la marque de commerce FOREVER en soi, et que, par

conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié. Selon la partie requérante, l'auteur de l'affidavit fait preuve d'une trop grande complaisance lorsqu'il évoque la « marque de commerce »; en effet, il définit la « marque de commerce » comme étant « FOREVER », mais lorsqu'il démontre l'emploi de la « marque de commerce », ce n'est pas de la marque de commerce FOREVER qu'il s'agit, mais plutôt de la marque de commerce CMC FOREVER. Selon la partie requérante, cela est, à tout le moins, de nature à induire en erreur et il y a lieu de tirer une conclusion défavorable du fait que l'auteur de l'affidavit a qualifié de manière inexacte l'emploi de la marque. Il convient selon elle d'en conclure que l'auteur de l'affidavit savait pertinemment que l'emploi de la marque CMC FOREVER ne constitue pas un emploi de la marque de commerce FOREVER.

La propriétaire inscrite fait pour sa part valoir que l'emploi établi en liaison avec ses marchandises est celui de la marque de commerce FOREVER et il y a lieu, selon elle, de maintenir l'enregistrement de la marque.

Après examen de la preuve, je ne peux suivre la partie requérante lorsqu'elle soutient que cette preuve est de nature à induire en erreur, et qu'il convient d'en tirer des conclusions défavorables. J'estime que la preuve démontre qu'au cours de la période pertinente la marque de commerce FOREVER a été employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement.

S'agissant de la marque de commerce et des marchandises en question, M. Dickenson a clairement décrit la pratique normale du commerce de la propriétaire inscrite et je suis convaincue que les

ventes des marchandises qui ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente (et dont témoignent les factures produites) ont bien été effectuées par la propriétaire inscrite dans la pratique normale du commerce. En ce qui concerne la manière dont la marque de commerce était associée aux marchandises à l'occasion des ventes en question, M. Dickenson a expliqué (au paragraphe 5 de son affidavit) que la marque était gravée sur la face interne des marchandises (un échantillon représentatif a été produit à titre de pièce A accompagnant son affidavit) pendant toute l'époque pertinente. J'admets par conséquent que les bagues de la propriétaire inscrite, faites en métal précieux, vendues au cours de la période pertinente portaient bien la marque de commerce conformément à ce qu'indique la pièce A. Je reproduis ci-dessous la marque de commerce gravée sur la face interne des marchandises, comme l'indique la pièce A :



La photo montre que les lettres CMC sont également gravées sur la face interne de la bague. La partie requérante soutient qu'il s'agit là de l'emploi de la marque composée CMC FOREVER et non pas de la marque de commerce FOREVER proprement dite. Il affirme qu'en raison de l'angle sous lequel la bague a été photographiée on ne peut pas discerner la longueur de l'intervalle

séparant les lettres CMC du mot FOREVER. Elle invoque en outre le fait que l'extrait du numéro de décembre 2003 du Canadian Jeweller 2004 Buyers' Guide (pièce C jointe à l'affidavit) mentionne non pas la marque de commerce FOREVER, mais la marque de commerce CMC FOREVER.

Je reconnais que la marque de commerce citée dans le Canadian Jewellers 2004 Buyers' Guide est bien la marque CMC FOREVER et non pas la marque FOREVER. Mais, cette publicité n'est pas le seul élément de preuve dont il y ait lieu de tenir compte en l'espèce. Comme l'a fait remarquer l'agent de la propriétaire inscrite, ce qui figure au bas des factures est bien la marque de commerce FOREVER, non accompagnée des lettres CMC. J'estime, en outre, que l'emploi dont témoigne la face interne des bagues est l'emploi des deux marques, c'est-à-dire CMC FOREVER et FOREVER (selon *A. W. Allen Limited c. Warner-Lambert Canada Inc.*, 6 C.P.R. (3d) 270, rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce déposées). Le mot FOREVER semble être séparé des lettres CMC par un intervalle suffisant, et j'estime qu'il se détache assez nettement par rapport aux lettres CMC. Il me semble, par conséquent, que les clients de la propriétaire inscrite y verraient vraisemblablement la marque de commerce en soi. Il se peut, en outre, que certaines clients voient dans les lettres CMC une abréviation de la raison sociale de la propriétaire inscrite, et dans le mot FOREVER, la marque des marchandises. Cette affaire se distingue donc de l'affaire *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull S.A.*, 4 C.P.R. (3d) 523.

Ayant conclu que le mot FOREVER, gravé sur la face interne des bagues, demeure reconnaissable en tant que marque de commerce (voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535 Principe 1 et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 44 C.P.R. (3d) 59), je conclus que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce FOREVER en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement.

Cela étant, l'enregistrement n° LCD 37597 sera maintenu en application des dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 28^e JOUR DE JUIN 2007.

D. Savard

Agente d'audience principale

Division de l'article 45