

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : TAG HEUER & DESIGN  
ENREGISTREMENT N° TMA 443,848

Le 9 décembre 2004, à la demande de 88766 Canada Inc. (« la partie requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Tag-Heuer S.A., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné (la « propriétaire inscrite »), à l'égard de «articles of clothing, namely, t-shirts, sport caps and visors; sport bags, bags», [TRADUCTION] « articles vestimentaires, à savoir des t-shirts, casquettes de sport et visières; des sacs de sport, sacs ». Si ces articles ne représentent pas l'entièreté de la déclaration des marchandises de la propriétaire inscrite, ils constituent cependant les seules marchandises qui seront examinées dans la présente instance (les « marchandises pertinentes »).



Enregistrement n° TMA 443,848

La propriétaire inscrite doit faire la preuve d'un emploi de la marque de commerce en cause au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, en liaison avec les marchandises pertinentes.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « Loi »), le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises pertinentes 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 le présent dossier, la période pertinente aux fins de démontrer l'existence d'un emploi s'étend du 9 décembre 2001 au 9 décembre 2004.

L'emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi :

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, la propriétaire inscrite a déposé un seul affidavit, souscrit par deux de ses dirigeants, Jean Mounier, directeur principal, comptabilité, consolidation et rapports, et Patrick Grossen, administrateur majoritaire. La partie requérante et la propriétaire inscrite ont toutes deux déposé des observations écrites; ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience.

La partie requérante fait valoir qu'un affidavit souscrit par deux personnes n'est pas admissible, car il est difficile de déterminer qui des deux a connaissance de chacun des faits qui sont énoncés dans l'affidavit. Je note l'explication de la propriétaire inscrite selon laquelle, en droit suisse, les documents d'une entreprise doivent être signés par deux personnes. Bien que je ne puisse, sans autre explication, saisir comment cette exigence en droit des sociétés se rapporte au témoignage d'individus donné par voie d'affidavit, je suis néanmoins disposée à tenir pour acquis que les auteurs de l'affidavit sont tous deux au courant des mêmes choses et présentent exactement les mêmes faits et que, par conséquent, rien n'empêche d'inférer que toutes les déclarations faites dans l'affidavit sont des déclarations faites sous la foi du serment par chacune des parties à celui-ci.

Jointes à l'affidavit à titre de pièce A sont des factures qui, ainsi qu'il est écrit au paragraphe 3, se rapportent à la vente d'« articles vestimentaires » au Canada en 2002, 2003 et 2004. La partie requérante a souligné, et je suis d'accord, que le paragraphe 3 ne contient aucune affirmation relative à un emploi de la marque en cause sur des « sacs de sport », et (ou) des « sacs ». La pièce A renferme quatre factures, adressées à la même

entreprise au Canada. Chaque facture porte une date qui se situe dans la période pertinente. Les factures se rapportent à : a) des [TRADUCTION] « casquettes noires » (29 mai 2002), b) des [TRADUCTION] « cartes mémoire ACL pour toile dorée », des [TRADUCTION] « porte-montres », des [TRADUCTION] « bandeaux » (18 septembre 2002), c) des [TRADUCTION] « épinglettes colorées », des [TRADUCTION] « chemises de stagiaire d'entreprise », des [TRADUCTION] « gants, taille grande », des [TRADUCTION] « gants, taille petite » (19 février 2003), et à d) des [TRADUCTION] « gants, taille grande », des [TRADUCTION] « gants, taille petite » (9 juillet 2004). Exception faite des « casquettes noires », l'on ne peut même pas soutenir que les marchandises énumérées sur les factures font partie des « marchandises pertinentes » de l'enregistrement en cause.

De même, est jointe à trois des factures produites à titre de pièce A ce qui semble être une liste sommaire de produits facturés et livrés en 2002, 2003 et 2004. La pertinence de cette liste n'est pas claire, puisqu'elle n'est pas décrite ni même mentionnée dans l'affidavit. En outre, il semble n'y avoir dans cette liste aucun renvoi à des articles faisant partie des « marchandises pertinentes », mis à part les « casquettes noires ». Quoiqu'il en soit, rien dans la liste en question ou dans l'affidavit n'indique que l'un ou l'autre des produits énumérés a été vendu au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

La pièce B consiste en des représentations graphiques d'articles vestimentaires, comme des t-shirts, polos de golf, maillots et chandails à manches longues, casquettes et visières de baseball, ainsi que des sacs et des pochettes ou portefeuilles. Chaque article porte la marque de commerce en cause, et l'on peut lire au paragraphe 6 de l'affidavit que [TRADUCTION] « ... sont jointes à l'appui du présent affidavit, à titre de pièce B, des copies d'étiquettes telles qu'elles sont utilisées en liaison avec la vente des articles vestimentaires... ». Je remarque que rien dans l'affidavit n'indique que les articles vestimentaires étaient ainsi étiquetés au cours de la période pertinente, et que les marchandises ainsi étiquetées étaient vendues au Canada. La pièce B contient effectivement des illustrations des « marchandises pertinentes » portant l'étiquette de la marque en cause, mais comme aucune de ces illustrations ne figure dans l'une ou l'autre des factures produites à la pièce A, sauf, pourrait-on soutenir, pour les « casquettes

noires », je ne puis inférer que l'une ou l'autre des « marchandises pertinentes » illustrées à la pièce B a été vendue au Canada dans le cours normal du commerce pendant la période pertinente.

Le propriétaire inscrit doit faire la preuve d'un emploi de la marque de commerce pour chacune des marchandises énoncées dans l'état déclaratif des marchandises – une simple déclaration selon laquelle il y a emploi ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 (CF 1<sup>re</sup> inst.), et 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228 (CAF)).

Cela étant dit, nul besoin de produire une surabondance d'éléments de preuve – le propriétaire inscrit doit uniquement établir à première vue qu'il y a eu emploi au cours de la période pertinente. Dans la présente affaire, une facture dont la date se situe dans les limites de la période pertinente fait état de ventes de 45 casquettes noires à une entreprise canadienne. Selon l'affidavit, tous les articles figurant dans les factures portaient la marque en cause, soit TAG HEUER & Design. Il reste à déterminer si l'emploi de la marque en cause sur des « casquettes noires » constitue un emploi de la marque sur des « casquettes de sport », que l'on retrouve parmi les marchandises pertinentes. À cet égard, la partie requérante a fait valoir que le terme « casquettes » pouvait inclure une variété de coiffures; la propriétaire inscrite a fait valoir en revanche que les factures déposées à titre de pièce A devaient être examinées en conjonction avec les illustrations déposées à la pièce B, de sorte que l'on puisse inférer que les « casquettes noires » dont il est question dans les factures sont les casquettes de baseball noires qui sont illustrées à la pièce B. J'ai pris cet argument en compte et je suis disposée à inférer, compte tenu de l'affidavit dans son ensemble, que la mention de « casquettes noires » dans les factures est un renvoi aux casquettes de baseball noires qui sont illustrées à la pièce B. Les casquettes de baseball étant manifestement des casquettes de sport, je considère que l'emploi de la marque en cause sur les « casquettes noires » constitue un emploi de la même marque sur les « casquettes de sport ».

Compte tenu de tout ce qui précède, et puisque l'affidavit n'énonce aucune circonstance spéciale susceptible d'expliquer l'absence d'emploi de la marque en cause sur le reste des « marchandises pertinentes », j'arrive à la conclusion que l'enregistrement TMA n° 443,848 pour la marque de commerce TAG HEUER & Design doit être modifié de manière que soient supprimés les « articles vestimentaires, à savoir t-shirts, visières; sacs de sport, sacs », conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-3. Le terme « casquettes de sport » sera maintenu dans l'enregistrement conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 20 DÉCEMBRE 2006.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission d'opposition des marques de commerce