

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PINK SODA
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 370180

Le 17 août 2006, à la demande de Borden Ladner Gervais (la « partie requérante »), le registraire a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à LACHARITE APPAREL (1989) INC., propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce PINK SODA a été déposée en liaison avec :

Marchandises : Vêtements pour adolescentes, à savoir, robes, jupes, pantalons, jeans, tricots, chemisiers, tailleurs, ensembles, vestes de sport, shorts, tee-shirts et vestes.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, 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. En l'espèce, la période pertinente relativement à l'emploi se situe entre le 17 août 2003 et le 17 août 2006. Ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la *Loi*.

En réponse à l'avis donné par le registraire, le propriétaire inscrit a déposé l'affidavit de Donna Lacharité, vice-présidente de LACHARITE APPARELS (1989) INC. Aucune des parties n'a déposé de plaidoyer écrit et il n'y a pas eu d'audience.

Au paragraphe 2 de l'affidavit, M^{me} Lacharité dit que le propriétaire inscrit [TRADUCTION] « emploie la marque de commerce PINK SODA dans la pratique normale du commerce au Canada depuis au moins 1990 ». Je constate que dans cette déclaration, M^{me} Lacharité ne se prononce pas sur l'emploi de la marque de commerce PINK SODA en liaison avec chacune des marchandises que précise l'enregistrement; il s'agit plutôt d'une déclaration générale concernant l'emploi de la marque de commerce.

À l'appui de la déclaration susmentionnée de M^{me} Lacharité, sept factures ainsi que leurs bons de commande respectifs et des extraits tirés du registre des factures de la société sont annexés comme pièce « DL2 » (incorrectement décrite comme étant la pièce « DL1 » dans l'affidavit). Les factures indiquent clairement une adresse de livraison au Canada et ont toutes été établies pendant la période pertinente. La marque de commerce et la description de la marchandise apparaissent clairement sur les bons de commande et les extraits correspondants du registre des factures de la société. Lesdites descriptions comprennent : [TRADUCTION] « HAUTS VARIÉS PINK SODA », « ROBES BAIN DE SOLEIL PINK SODA » et « TEE-SHIRTS PINK SODA ». Selon moi, les termes « hauts variés » peuvent raisonnablement s'entendre des marchandises « tricots » et « chemisiers » visées par l'enregistrement. Je suis donc disposée à accepter qu'il y a eu vente de « vêtements pour adolescentes, à savoir, robes, jupes, pantalons, jeans, tricots, chemisiers, tailleurs, ensembles, vestes de sport, shorts, tee-shirts et vestes » au Canada, pendant la période pertinente.

Au paragraphe 3 de l'affidavit, il est indiqué qu'un échantillon d'étiquette portant la marque de commerce PINK SODA a été annexé comme pièce « DL1 » (par erreur appelée la pièce « DL2 » dans l'affidavit). M^{me} Lacharité ajoute que [TRADUCTION] « ladite étiquette est attachée à l'ensemble des marchandises offertes en vente à nos clients ». Puisque la marque de commerce est parfaitement visible sur l'étiquette, je suis convaincue que l'avis de liaison requis a été donné au moment du transfert des marchandises.

J'ajoute que la marque de commerce figure sur l'échantillon d'étiquette susmentionné avec d'autres termes, savoir le mot [TRADUCTION] « adolescente ». Les polices de caractères sont différentes et les caractères beaucoup plus petits, ce qui donne à penser que les marchandises vendues par le propriétaire inscrit visent les jeunes filles. L'emploi d'une marque de commerce conjointement avec d'autres termes ou éléments constitue l'emploi d'une marque de commerce si le public perçoit, à la première impression, que la marque en soi est employée comme marque de commerce. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de facteurs comme la question de savoir si la marque se distingue des éléments supplémentaires, par exemple par l'utilisation de caractères différents ou de dimensions différentes ou la question de savoir si les autres éléments seraient perçus comme des éléments purement descriptifs ou comme une marque de commerce ou un nom commercial 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.)). J'estime, en l'espèce, que le terme « adolescente » ne serait pas perçu comme faisant partie de la marque de commerce en soi, mais plutôt comme indiquant tout simplement le type de vêtement ou à qui le vêtement est destiné. Je suis convaincue que le public percevrait, à la première impression, que « PINK SODA » est une marque de commerce distincte. Par conséquent, l'emploi démontré dans la pièce « DL1 » est un emploi de la marque de commerce en soi pour l'application de l'article 45.

Je suis donc en mesure de conclure, compte tenu de l'ensemble de l'affidavit, que la marque de commerce PINK SODA était employée au Canada dans la pratique normale du commerce au sens des articles 4 et 45 de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec les marchandises décrites comme étant des « [v]êtements de jeunes filles, à savoir, tricots, chemisiers, robes et tee-shirts ». À cette fin, j'ai également tenu compte de la déclaration selon laquelle la marque de commerce est employée au Canada depuis au moins 1990 (paragraphe 2 de l'affidavit), ainsi que des factures (pièce « DL2 ») et de la démonstration de la manière dont la marque de commerce est employée (pièce « DL1 »).

Toutefois, aucune affirmation sur l'emploi n'a été faite concernant les autres marchandises que spécifie l'enregistrement, à savoir « jupes, pantalons, jeans, tailleurs,

ensembles, vestes de sport, shorts et vestes ». Les marchandises spécifiées dans l'enregistrement ont un lien entre elles, mais selon moi, il faut, en l'espèce, démontrer l'emploi pour chacune des marchandises. Il faut présumer que, puisque chaque élément est précisé, chaque élément doit être différent, jusqu'à un certain point, des autres [voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.)]. La situation se distingue de celle qui existait dans *Saks & Co. c. Registrataire des marques de commerce et al* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49, où il a été décidé que [TRADUCTION] « il n'est pas nécessaire qu'une preuve directe ou documentaire soit produite concernant chaque élément de chaque catégorie ». Dans cette affaire, il y avait 28 catégories différentes de marchandises et de services, et s'il avait fallu démontrer l'emploi de chacune des marchandises, le fardeau de la preuve qui aurait incombé au propriétaire inscrit aurait été déraisonnable. En l'espèce, il n'y a qu'une seule catégorie de marchandises comportant très peu d'éléments. J'estime donc qu'il n'est pas déraisonnable de s'attendre que le propriétaire inscrit fournisse une preuve relativement à chacune de ces marchandises.

Ainsi, étant donné la nature générale de la déclaration de M^{me} Lacharité au paragraphe 2 de l'affidavit et le fait que les factures établissent l'emploi uniquement en liaison avec certaines marchandises, il m'est impossible de conclure que la preuve démontre l'emploi en liaison avec toutes les marchandises spécifiées dans l'enregistrement.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'il n'a été démontré que l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises décrites comme étant des « *Vêtements pour adolescentes, à savoir des robes, tricots, chemisiers et tee-shirts* »; l'emploi n'a pas été démontré en liaison avec les autres marchandises que spécifie l'enregistrement et rien n'indique que des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi. Puisque l'emploi n'a pas été démontré en conformité avec l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, l'enregistrement LMC 370180 sera modifié de manière à radier les marchandises suivantes :

« *Vêtements pour adolescentes, à savoir jupes, pantalons, jeans, tailleurs, ensembles, vestes de sport et vestes* »,

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 JANVIER 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce