

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 199
Date de la décision : 2011-10-25

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de **BBY Solutions, Inc.** visant l’enregistrement n° **LMC595,783** de la marque de commerce **YOUR BEST BUY IS AT THE BRICK** au nom de **The Brick Warehouse LP**.

[1] Le 23 novembre 2009, à la demande de BBY Solutions, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce 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 The Brick Warehouse LP (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC595,783 visant la marque de commerce YOUR BEST BUY IS AT THE BRICK (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Exploitation d’un magasin de détail qui vend des articles d’ameublement pour la maison, meubles, matelas et sommiers à ressorts, électroménagers, téléviseurs, appareils radio, équipement audio et vidéo, électronique pour le grand public, et ordinateurs; services de détail associés à la vente d’articles d’ameublement pour la maison, meubles, matelas et sommiers à ressorts, électroménagers, téléviseurs, appareils radio, équipement audio et vidéo, électronique pour le grand public, et ordinateurs au moyen de magasins de détail, téléphone, catalogue et l’Internet (les Services).

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec 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 été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 23 novembre 2006 et le 23 novembre 2009 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » applicable en l'espèce est énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, il ne suffit pas de simplement déclarer qu'il y a eu emploi pour prouver celui-ci [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmé par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 ne soient pas très élevées [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit souscrit par M. Robert Gloweski, vice-président à la publicité de l'Inscrivante. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Personne n'a demandé la tenue d'une audience.

[7] Dans son affidavit, M. Gloweski déclare que l'Inscrivante et ses titulaires de licence exploitent des établissements de vente au détail à divers endroits au Canada, où sont vendus des articles d'ameublement pour la maison, des meubles, des matelas et sommiers à ressorts, des électroménagers, des téléviseurs, des appareils radio, de l'équipement audio et vidéo, de l'électronique pour le grand public et des ordinateurs, sous la marque maison THE BRICK.

[8] Il déclare également que l’Inscrivante exploite plus de deux millions de pieds carrés d’aire de distribution répartis en six centres de distribution à travers le pays. L’Inscrivante et ses titulaires de licence exploitent également un parc de camions pour la livraison de marchandises aux consommateurs canadiens effectuant leurs achats en magasin ou par l’Internet. Il indique que depuis 2001 la Marque figure sur les camions de livraison pour annoncer et promouvoir les marchandises de l’Inscrivante et qu’elle y figurait pendant la Période pertinente; il indique aussi que le parc de camions n’est utilisé que pour la livraison au Canada. Pour établir de quelle façon la Marque est montrée sur les camions de livraison, M. Gloweski fournit des photos des deux côtés des véhicules utilisés par l’Inscrivante (pièces A et B), précisant que ces photos ont été prises pendant la Période pertinente.

[9] Je constate que chaque pièce montre une annonce géante couvrant tout le côté d’un gros camion de livraison; la Marque figure clairement sur les deux côtés du véhicule en dessous de la marque maison THE BRICK. L’adresse Internet de l’Inscrivante y est également inscrite. L’annonce affichée de chaque côté du camion présente des appareils dont la marque est identifiée, indiquant donc clairement que ces marques sont offertes dans les établissements de l’Inscrivante ou en ligne.

[10] Interprétant objectivement l’affidavit dans son ensemble, j’en arrive à la conclusion que les annonces figurant sur les camions de livraison satisfont aux exigences en matière d’emploi énoncées au paragraphe 4(2) de la Loi. Ces annonces ont cours depuis 2001; les photos ont été prises pendant la Période pertinente et constituent des exemples de cet emploi. Je suis disposée à inférer, compte tenu de la superficie de distribution utilisée, que l’Inscrivante réalise des ventes au détail substantielles de sorte que les camions de livraison ont dû être vus au Canada dans les régions où sont situés les centres de distribution. Je suis donc d’avis, malgré l’argumentation de la Partie requérante, que l’affichage sur les camions produit le même effet que l’affichage sur panneaux-réclames et qu’il peut donc être considéré comme l’annonce des services de l’Inscrivante au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. La question de savoir si les camions appartiennent à l’Inscrivante ou à ses titulaires de licence est sans pertinence.

[11] Pour ces motifs, j’estime que la preuve démontre l’emploi de la Marque par l’Inscrivante en liaison avec les Services, au sens du paragraphe 4(2) et de l’article 45 de la Loi.

[12] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, en application de l'article 45 de la Loi.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.