

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CRAFTER'S GALLERY
ENREGISTREMENT N° : 407,815

Le 25 juillet 2000, à la demande de Swabey Ogilvy Renault, le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à Miss Mary Maxim Ltd., faisant parfois affaire sous le nom de Mary Maxim Ltd. et de Mary Maxim, propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

L'enregistrement de la marque de commerce CRAFTERS' GALLERY vise un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises

Filasses, nécessaires de chandail, chaussettes et moufles pour hommes, femmes et enfants, fermetures à glissière, aiguilles à tricoter, diagrammes de tricot, patrons et instructions de tricot pour vêtements pour hommes, femmes et enfants, huile de suint polyvalente qui repousse le savon et l'eau, nécessaires de crochet tunisien et nécessaires de tapis croché à la main, nécessaires de courtepointes, nécessaires d'ouvrage à l'aiguille, nommément nécessaires de modèles et nécessaires de points croisés, nécessaires d'oreillers, nécessaires de tapisserie à l'aiguille, nécessaires d'artisanat et nécessaires de bricolage, nécessaires de décorations de Noël et nécessaires d'artisanat à l'aiguille, nécessaires de macramé, nécessaires de pantoufles, nécessaires de poupées et nécessaires de broderie, nécessaires de décoration florale et nécessaires de lampe en verre coloré, nécessaires d'horloge, nécessaires de couture pour le linge, nécessaires de tissu tufté.

Services

Services de catalogue de vente au détail et de commande par correspondance, services de point de vente au détail d'articles d'artisanat, de fournitures et de nécessaires.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut être appelé à démontrer que sa marque de commerce 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, à fournir la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Rick Ellis et des pièces ont été fournies. Chaque partie a présenté des arguments écrits. Seul le titulaire de l'enregistrement était représenté à l'audience.

Dans son affidavit, M. Ellis déclare être vice-président exécutif du titulaire de l'enregistrement.

Il indique que le titulaire de l'enregistrement est la plus importante entreprise de vente par correspondance de nécessaires exclusifs d'ouvrage à l'aiguille et d'artisanat en Amérique du Nord et qu'il vend des produits au Canada sous la marque de commerce, par catalogue, sur Internet et dans son magasin de vente au détail situé en Ontario. Il allègue que le titulaire de l'enregistrement n'a jamais cessé d'employer et continue à employer sa marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement.

Au paragraphe 6, il indique que le titulaire de l'enregistrement publie à chaque année plusieurs catalogues qui sont expédiés par la poste à des clients réguliers au Canada. D'autres catalogues sont disponibles dans le magasin de détail du titulaire de l'enregistrement. Il précise que plusieurs de ces catalogues contiennent une section intitulée CRAFTERS' GALLERY, dans

laquelle une grande variété d'articles sont mis en vente, y compris les marchandises visées par l'enregistrement. Comme pièce A, il dépose un catalogue type.

Les clients peuvent commander la marchandise contenue dans le catalogue par la poste, par téléphone, par télécopieur et/ou par l'intermédiaire du site Web du titulaire de l'enregistrement. Les clients peuvent également se présenter en personne au magasin de détail situé en Ontario. Les catalogues sont étalés dans le magasin et les clients peuvent commander directement de ces catalogues. M. Ellis ajoute que la marque de commerce est actuellement, et l'a été pendant la période pertinente, montrée sur les étiquettes de prix utilisés dans le magasin du titulaire de l'enregistrement situé au Canada. Comme pièce B, il joint des échantillons des étiquettes de prix qui, dit-il, sont attachés à plusieurs produits au moment de la vente. Comme pièce C, il fournit des copies de factures représentatives de produits vendus démontrant l'emploi de la marque de commerce. Il déclare que tous les chèques de remboursement qui ont été émis portent également la marque de commerce. Au paragraphe 14, il indique que le système de comptabilité du titulaire de l'enregistrement ne permet pas de procéder à une ventilation des ventes de produits réalisées sous la marque de commerce, mais les ventes par catalogue au Canada, de 1997 à 2000, ont dépassé les 7 millions de dollars à chaque année. Les ventes en magasin ont dépassé 2 500 000 \$ à chaque année.

Dans son argumentation écrite, la partie requérante admet que la preuve établit un emploi de la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Par contre, elle prétend que la preuve n'établit pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises

visées par l'enregistrement de la façon prescrite par le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Après avoir examiné la preuve, je conclus que celle-ci établit un emploi de la marque de commerce tant en liaison avec les marchandises qu'avec les services visés par l'enregistrement.

Il ressort clairement de la preuve dans son ensemble que pendant la période pertinente, la marque de commerce a été exposée dans le cadre de la publicité et de l'exécution des services conformément au paragraphe 4(2) et à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, l'enregistrement est maintenu à l'égard des services.

Pour ce qui est des marchandises, je suis disposée à inférer, compte tenu des paragraphes 6, 11, 14 et 15 de l'affidavit, que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente. Le titulaire de l'enregistrement publie plusieurs catalogues par année, dont certains contiennent une section intitulée « CRAFTERS' GALLERY » et, compte tenu du fait que le titulaire de l'enregistrement vend au Canada plus de 9 millions de dollars de produits chaque année (dont une partie se rapporterait à des produits liés à la marque de commerce CRAFTERS' GALLERY), je suis prête à conclure que pendant la période pertinente, le titulaire de l'enregistrement a vendu chacune des marchandises spécifiées dans l'enregistrement de la marque de commerce, lesquelles appartiennent à la catégorie des articles d'artisanat, des fournitures et des nécessaires.

Concernant l'emploi réputé en liaison avec des marchandises, le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit ce qui suit :

4(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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

En l'espèce, il ressort de la preuve que la marque de commerce n'est pas apposée sur les marchandises ou sur les colis dans lesquels elles sont distribuées. La marque de commerce figure plutôt dans une section particulière des catalogues du titulaire de l'enregistrement, sur des factures et sur les étiquettes de prix attachés à certaines marchandises mises en vente dans le magasin du titulaire de l'enregistrement. Je suis tout à fait d'accord avec l'avocat du titulaire de l'enregistrement pour dire que lorsqu'il s'agit de déterminer si un emploi est conforme au paragraphe 4(1) de la *Loi*, nous devons tenir compte du réseau commercial du titulaire de l'enregistrement. En l'espèce, j'estime qu'au moment où il commande les marchandises du catalogue, le client reçoit un avis suffisant de liaison entre la marque de commerce et les marchandises par le biais du catalogue, qui lui indique clairement de chercher la bordure rose de la CRAFTERS' GALLERY au milieu du catalogue, où les patrons et les fournitures d'artisanat sont présentés comme faisant partie de la collection CRAFTERS' GALLERY. Selon moi, tout client commandant des marchandises de la section CRAFTERS' GALLERY du catalogue du titulaire de l'enregistrement associerait la marque de commerce CRAFTERS' GALLERY aux marchandises figurant dans cette section du catalogue. En outre, je suis d'avis que l'avis de

liaison se poursuit, particulièrement pour le client qui se rend au magasin de détail du titulaire de l'enregistrement, puisque ce client commande des marchandises de la collection CRAFTERS' GALLERY et reçoit une facture portant la marque de commerce. De plus, pour les clients qui se rendent en personne au magasin du titulaire de l'enregistrement, les étiquettes de prix qui portent la marque de commerce et qui sont attachées à plusieurs produits servent également à donner l'avis prescrit par le paragraphe 4(1) de la *Loi*.

Compte tenu de ce qui précède, et puisque je suis disposée à inférer, selon l'ensemble de la preuve, que des ventes de toutes les marchandises visées par l'enregistrement ont été réalisées en liaison avec la marque de commerce pendant la période pertinente, je conclus que l'enregistrement devrait être maintenu à l'égard des marchandises.

L'enregistrement de marque de commerce n° 407,815 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 26^E JOUR DE JUIN 2003. .

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45

