

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PENGUIN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 518,903

Le 2 mars 2005, à la demande de Bereskin & Parr (la partie requérante), le registraire a donné un avis suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Eye Spy Accessories Inc., propriétaire inscrite (l'inscrivante) de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce PENGUIN est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « Sacs à main, sacs isothermes, porte-cartes, bidons ».

Selon 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, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si 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 pour établir l'emploi commence le 2 mars 2002 et se termine le 2 mars 2005.

L'emploi en liaison avec des marchandises est défini comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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, l'affidavit de Howard Javasky, auquel des pièces étaient jointes, a été produit. Aucune des parties n'a déposé de plaidoyer écrit et aucune audience n'a été tenue dans la présente affaire.

M. Javasky déclare être le président de Eye Spy Accessoires Inc. Il explique qu'il occupe ce poste depuis la constitution de la société en 1993 et qu'il a donc une connaissance personnelle des questions visées en l'espèce. Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Javasky a indiqué qu'au cours de la période pertinente, sa société a vendu des sacs à main, des portes-cartes et des sacs isothermes portant la marque de commerce PENGUIN par le biais de divers points de vente au détail au Canada; ces produits étaient également en vente sur le site Web de la société. La marque de commerce PENGUIN était inscrite en relief ou cousue sur les marchandises lors de leur vente, expédition ou livraison dans les magasins canadiens.

La pièce A est une copie du guide d'achats de la Luggage, Leathergoods & Accessories Association (*Luggage, Leathergoods & Accessories Annual Buyers Guide*) de 2003-2004. Je remarque que PENGUIN figure dans une liste de « produits de marque » pour les valises, les sacs à dos et les sacs à dos de promenade. Les pièces « B-1 » à « B-3 » sont des factures dont les dates appartiennent à la période pertinente et qui font état de ventes de « porte-documents » à divers détaillants au Canada. Les pièces « B-4 » et « D-4 » semblent être des images tirées du site Web de la société de l'inscrivante, qui représentent un porte-documents et un sac-repas isotherme. Les pièces « B-5 » et « D-5 » seraient des photographies élargies des mêmes sacs. Ces images illustrent clairement la marque PENGUIN inscrite en relief ou cousue sur les porte-documents et les sacs-repas. La pièce E semble être une page d'un catalogue représentant deux sacs-repas isothermes portant la marque PENGUIN. M. Javasky déclare que la marque de commerce en cause était bel et bien mise sur les porte-documents et les sacs isothermes inscrits dans les factures, comme le représentent les images susmentionnées.

Se pose la question de savoir si les « porte-cartes », que spécifie l'état déclaratif des marchandises comprennent les « porte-documents ». Selon la définition du *Canadian Oxford Dictionary*, un « porte-documents » consiste en [TRADUCTION] « un étui dans

lequel on conserve des feuilles de papier non reliées, des dessins, etc. »; étant donné que des papiers d'affaires peuvent raisonnablement être conservés dans un porte-documents, je suis prête à admettre, pour les besoins de l'article 45 de la Loi, qu'un « porte-documents » peut être considéré comme un « porte-cartes ».

Quant à la question de savoir si un « sac-repas isotherme » est un « sac isotherme » comme le spécifie l'état déclaratif des marchandises, je souligne qu'au paragraphe 15 de son affidavit, M. Javasky dit que [TRADUCTION] « ce sac-repas est un sac isotherme destiné à transporter et/ou à conserver temporairement des aliments et des boissons ». Je suis par conséquent disposée à accepter que les « sacs-repas isothermes » sont des « sacs isothermes ».

En ce qui concerne les marchandises « sacs à main », je souligne que M. Javasky ne nous renvoie ni aux factures ni aux images qui portent précisément sur les « sacs à main » affichant la marque de commerce en cause. En fait, tout au long de l'affidavit, le souscripteur d'affidavit emploie les mots sacs à main et porte-cartes ensemble, de façon plus ou moins vague, comme s'il s'agissait de la même marchandise. Bien qu'on ait conclu dans certains cas que l'emploi de la marque de commerce sur une marchandise dans une catégorie peut être considéré comme l'emploi d'une autre marchandise appartenant à la même catégorie générale (*Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989) 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), en général, il faut établir l'emploi de toutes les marchandises que spécifie l'enregistrement (*Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195). Dans la présente affaire, en l'absence d'une affirmation claire de l'emploi de la marque de commerce en cause sur les sacs à main, et en l'absence d'explications concernant le lien entre les sacs à main et les porte-cartes/porte-documents et concernant l'emploi de ces termes ensemble dans l'affidavit, je conclus que l'ambiguïté dans l'affidavit doit jouer contre le souscripteur d'affidavit (*Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd*, (1979), 45 C.P.R. (2d) 194). Je ne saurais accepter que l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les porte-cartes doit être considéré comme un emploi en liaison avec les sacs à main.

M. Javasky ne dit pas si la marque a été employée en liaison avec les « bidons » au cours de la période pertinente et ne présente aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi.

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec les « sacs isothermes » et les « porte-cartes », au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi. L'enregistrement n° LMC 518,903 visant la marque PENGUIN sera donc modifié de manière à supprimer la mention « sacs à main » et « bidons », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 5 DÉCEMBRE 2007.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce