

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : SERENITY ENREGISTREMENT N° TMA524,106

Le 10 juillet 2003, à la demande de Michaels & Associates, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à W. L. Smith & Associates Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce SERENITY est enregistrée en liaison avec des articles de papeterie funéraires, à savoir des cartes d'accusé de réception, des cartes de prières, des cartes commémoratives et des registres de signatures.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, 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 ou de 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 10 juillet 2000 au 10 juillet 2003. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une marque de commerce est réputée employée.

La portée de l'instance fondée sur l'article 45 a été décrite dans les termes suivants dans l'affaire *Phillip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 293 et 294; à cette époque, l'article 45 portait le numéro d'article 44 :

Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 44 sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage. Cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le « bois mort ».

L'article 44 ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon, mais attribue simplement au propriétaire inscrit la charge de prouver l'emploi de la marque au Canada ou les circonstances spéciales pouvant justifier son défaut d'emploi. La décision du registraire ne se prononce pas définitivement sur les droits substantifs, mais uniquement sur la question de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation conformément à l'article 44. Si l'usager est fiable, la preuve déposée en réponse à l'avis doit « indiquer » que la marque est employée ou, du moins, se rapporter à des faits dont on peut déduire un tel emploi. Une simple démarche statutaire, sous forme de stricte déclaration stipulant que l'inscrivant employait couramment la marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises, ne suffit pas pour en établir l'usage, à moins qu'elle soit accompagnée de faits qui la corroborent d'une manière descriptive. La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce. La preuve qui donne suite à l'avis de l'article 44 doit se fonder sur la qualité, non la quantité, et une preuve surabondante serait inutile et injustifiable : voir *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39 (C.A.F.); *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. et al.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136, 142 D.L.R. (3d) 548, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.F.); *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distillers Ltd.* (1977), 38 C.P.R. (2d) 60; *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co. et al.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, 2 C.I.P.R. 22, 54 N.R. 296 (C.A.F.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. et al.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1^{re} inst.); *Keepsake, Inc. v. Prestons Ltd.* (1983), 69 C.P.R. (2d) 50, [1983] 2 C.F. 489 (C.F. 1^{re} inst.); et *Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56, [1982] 2 C.F. 263 (C.F. 1^{re} inst.).

En réponse à l'avis, la propriétaire inscrite a fourni la déclaration solennelle de Clarence S. Laing. Ni l'une ni l'autre des parties n'a déposé d'observations écrites ou demandé la tenue d'une audience. La partie à la demande de qui l'avis a été donné a cependant indiqué être toujours intéressée à recevoir une décision.

La preuve fournie par M. Laing est brève. Ce dernier est le directeur général et contrôleur de la propriétaire inscrite. Le 7 janvier 2004, il a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

- « W.L. Smith & Associates Limited a employé et continue d'employer la marque de commerce SERENITY, qui porte le numéro d'enregistrement TMA524,106, depuis le mois de décembre 1997. Cet emploi a été maintenu sans interruption au cours des trois dernières années. »

- « La marque de commerce SERENITY est employée depuis le mois de décembre 1997 et continue d'être employée en liaison avec des articles en papeterie funéraires, à savoir des cartes d'accusé de réception, des cartes de prières, des cartes commémoratives ainsi que des registres de signatures, offerts en vente au Canada par W.L. Smith & Associates Limited depuis décembre 1997. »
- « Les marchandises susmentionnées continuent de faire partie de la gamme de produits offerts par W.L. Smith & Associates Limited dans les salons funéraires partout au Canada. »
- « Joint à la déclaration solennelle et faisant partie de celle-ci est le catalogue des produits de W.L. Smith & Associates Limited, dans lequel sont offerts les produits SERENITY aux pages 1 et 4. »

Il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve pour répondre convenablement à un avis visé à l'article 45. Le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire sous le régime de l'article 45 n'est pas sévère. Le propriétaire inscrit peut se contenter d'établir à première vue qu'il y a eu emploi [voir *Cinnabon, Inc. v. Yoo-Hoo of Florida Corp.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.)]. Toutefois, il doit fournir au registraire suffisamment de faits pour lui permettre de conclure à l'existence de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

Sur examen de la preuve, je ne suis pas convaincue que celle-ci démontre l'existence d'un emploi de la marque de commerce SERENITY au sens de l'article 4 de la Loi, reproduit ci-après :

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

(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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les

contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Le paragraphe qui s'applique à la présente affaire est le paragraphe 4(1). Les seuls documents qui ont été fournis pour « montrer » que le propriétaire inscrit a « employé » SERENITY est un catalogue qui porte un avis de droit d'auteur de 2001 et le nom du propriétaire inscrit. Ce catalogue fait l'annonce d'un certain nombre d'articles de papeterie funéraires, chacun sous un nom ou une marque différente. À la page 1, il est question de registres de signatures SERENITY MEDALLION et, à la page 4, les articles suivants sont annoncés sous le titre SERENITY : registres de signatures, notes de remerciement, cartes de prière, chemises pour le service, signets et cartes commémoratives. Cette preuve n'est pas suffisante pour deux motifs au moins. Premièrement, l'annonce de marchandises en liaison avec une marque de commerce ne constitue pas l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec ces marchandises. Pour satisfaire au paragraphe 4(1), il faut que la marque soit apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels elles sont distribuées, ou doit être liée de toute autre manière aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. Rien dans la preuve présentée dans la présente affaire n'indique que la marque de commerce SERENITY est à ce point liée aux divers articles de papeterie funéraires au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve de ventes des marchandises en cause au cours de la période de trois ans pertinente. À cet égard, je reconnais qu'il n'est pas toujours nécessaire de fournir des factures pour faire état de ventes mais, dans la présente affaire, nous ne disposons même pas d'une simple déclaration selon laquelle des ventes ont été effectuées au cours de la période pertinente. M. Laing affirme que la marque est employée depuis le mois de décembre 1997, mais son utilisation du mot « emploi » semble ressortir davantage à une manière de parler qu'elle ne se rapporte au mot « emploi » au sens de l'article 4. Il affirme également que les marchandises [TRADUCTION] « sont offertes en vente au Canada » depuis le mois de décembre 1997, mais le fait d'« offrir en vente » n'équivaut pas à « vendre » et, ainsi qu'il est indiqué précédemment, faire l'annonce de marchandises en liaison avec une marque de commerce ne correspond pas à employer cette marque de commerce au sens de l'article 4. Bien que la charge qui incombe au propriétaire inscrit

dans le cadre d'une instance fondée sur l'article 45 ne soit pas sévère, étant donné l'impossibilité de mener un contre-interrogatoire dans le cadre d'une telle instance, les déclarations ambiguës doivent être interprétées à l'encontre de l'auteur de l'affidavit [*Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1981), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée par (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)].

M. Laing n'a produit non plus aucune preuve qui me permette de conclure qu'il existe des circonstances particulières justifiant l'absence d'une preuve de l'emploi de la marque de commerce, conformément à l'article 4, au cours de la période de trois ans pertinente.

L'enregistrement portant le numéro TMA524,106 sera par conséquent radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 30^e JOUR DE JANVIER 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce