



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

Référence : 2017 COMC 153

Date de la décision : 2017-11-22

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Smart & Biggar

Partie requérante

et

Société Canadian Tire Limitée

Propriétaire inscrite

**LMC788,121 pour la marque de
commerce EASY UP**

Enregistrement

[1] Le 28 juillet 2015, à la demande de Smart & Biggar (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à la Société Canadian Tire Limitée (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC788,121 de la marque de commerce EASY UP (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « tentes pliables, abris, mobilier de camping et cuisines de camping ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant

immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été 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 s’étend du 28 juillet 2012 au 28 juillet 2015.

[4] La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de David Kelly, un vice-président associé de la Propriétaire, souscrit le 26 février 2016 à Toronto. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Kelly atteste que la Propriétaire est un détaillant d’un large éventail de produits et de services qui vend des milliers de produits différents, y compris une gamme de produits pour l’automobile, d’articles de quincaillerie, d’articles de sport,

d'équipements de camping et d'articles pour la maison. Il explique que la Propriétaire vend des produits à ses Magasins Canadian Tire associés qui, à leur tour, vendent ces produits aux consommateurs canadiens. Il affirme qu'il existe 490 de ces Magasins associés partout au Canada, dont bon nombre vendent des produits arborant la Marque. Ainsi, il fait valoir que la Marque [TRADUCTION] « a été employée de façon continue par [la Propriétaire] en liaison avec des produits pour l'extérieur et pour le camping pendant la Période pertinente ».

[8] M. Kelly estime que, de 2012 à 2015, les ventes de produits EASY UP ont totalisé environ 12 millions de dollars. Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Kelly détaille [TRADUCTION] « l'estimation de la valeur au détail (en dollars) des ventes nationales aux Magasins associés » pour sept de ces produits pendant certaines parties de la période pertinente. Il désigne ces produits comme étant un abri moustiquaire, un abri de jardin et cinq tentes.

[9] Jointes comme pièces A à G à son affidavit figurent des images de spécifications de produits [spec images] et des photographies de l'emballage de ces produits EASY UP, accompagnées d'imprimés de sommaires des ventes par la Propriétaire aux Magasins associés pendant la période pertinente. Je souligne que, sur certains emballages illustrés, il est indiqué que le produit est « Imported by/Importé par **Trileaf Distribution Trifeuil** ». Bien que M. Kelly n'explique pas dans son affidavit la relation entre la Propriétaire et cette entité, je souligne également que certaines images de spécifications de produits [spec images] sur l'emballage semblent afficher le logo Canadian Tire, comme dans la pièce A concernant le produit Broadstone « Easy Up™ 11x11 Screen House » [abri moustiquaire Easy Up^{MC} 11x11] et dans la pièce F concernant le produit Broadstone « Easy Up™ 5-Person Dome Tent » [tente en dôme Easy Up^{MC} 5 personnes].

[10] M. Kelly joint également comme pièces H à Q à son affidavit des copies de pages tirées de dépliants et d'encarts de journaux, dans lesquels divers produits de marque EASY UP sont annoncés. M. Kelly confirme que les produits annoncés ont été vendus par la Propriétaire aux Magasins associés, et ultimement aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente. Il désigne ces produits comme étant un [TRADUCTION] « abri de jardin/abri moustiquaire », « abri de jardin », trois types de « tente en dôme » et cinq types de « abri ».

ANALYSE

[11] Je souligne d'abord que la preuve en l'espèce semble se limiter aux produits visés par l'enregistrement que sont les [TRADUCTION] « tentes pliables » et les « abris ». En effet, lors de l'audience, la Propriétaire a reconnu que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « cuisines de camping ». La Propriétaire a soutenu que les produits montrés comme ayant été vendus en liaison avec la Marque pourraient être considérés comme du [TRADUCTION] « mobilier de camping », mais je ne suis pas d'accord. Aucune des pièces ne désigne les produits comme étant du [TRADUCTION] « mobilier » et, quoi qu'il en soit, comme la Propriétaire a établi une distinction entre [TRADUCTION] « mobilier de camping » et « tentes pliables, abris », elle est tenue de produire en conséquence une preuve à l'égard de chacun de ces produits [selon *John Labatt, supra*]. Toutefois, l'unique preuve en l'espèce concerne des tentes et différents types d'abris.

[12] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits [TRADUCTION] « mobilier de camping et cuisines de camping » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[13] En ce qui concerne les [TRADUCTION] « tentes pliables » et les « abris », l'argument de la Partie requérante porte que la preuve ne démontre pas que la Propriétaire est la source de ces produits, de sorte que l'emploi de la Marque est réputé au bénéfice de la Propriétaire.

[14] À cet égard, comme je l'ai souligné précédemment, l'emballage indique que les produits en question ont été importés par [TRADUCTION] « Distribution Trifeuil », mais M. Kelly n'explique pas la relation entre la Propriétaire et Trifeuil dans son affidavit. Dans ses représentations écrites, la Propriétaire indique que Trifeuil est simplement un nom commercial de la Propriétaire. Si M. Kelly avait précisément affirmé cela dans son affidavit, la Partie requérante n'aurait probablement pas soulevé la question dans ses représentations.

[15] Néanmoins, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie*

d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au paragraphe 2]. Ce fardeau de preuve est léger; la preuve doit seulement exposer des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut s'inférer logiquement [selon *Diamant*, au paragraphe 9].

[16] Bien que M. Kelly n'indique pas de manière explicite qui est la fabricante véritable des produits, je souligne que la Loi n'exige pas que le propriétaire d'une marque de commerce soit lui-même le fabricant. À titre d'exemple, il peut impartir cette fonction ou avoir un ou plusieurs fournisseurs-fabricants. Autrement dit, dans la mesure où la question serait pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 – alors qu'un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi – contrairement à ce que suggère la Partie requérante, il n'est pas nécessaire que le propriétaire inscrit soit le fabricant véritable des produits pour être considéré comme la source de ces produits aux fins de la Loi.

[17] En effet, le terme « marque de commerce » est défini comme suit à l'article 2 de la Loi : « ...marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». La définition ne se limite pas aux produits « fabriqués » par une personne et comprend précisément les produits « vendus » par une personne.

[18] Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans *Ridout & Maybee LLP c Omega*, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18, la validité d'un enregistrement n'est pas en cause dans la procédure prévue à l'article 45. Les questions relatives à la propriété sont plus adéquatement traitées par la Cour fédérale sur présentation d'une demande en vertu de l'article 57 de la Loi. Ainsi, et compte tenu de la nature et de l'objet de l'article 45 de la Loi, il est convenable de présumer qu'un propriétaire inscrit est la « source » des produits en question, sauf si la preuve indique le contraire, comme dans le cas d'un licencié [voir aussi *Marks & Clerk c Tritap Food Broker*, 2017 COMC 35 et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Henry Company, LLC*, 2017 COMC 51].

[19] Une telle présomption s'avère compatible avec l'allégation de M. Kelly portant que *la Propriétaire* a employé la Marque pendant la période pertinente. Premièrement, je souligne qu'un propriétaire inscrit n'est pas tenu de présenter une preuve d'emploi de la marque de

commerce avec son nom [voir, à titre d'exemple : *Novopharm Ltd c Monsanto Canada, Inc* (1997), 80 CPR (3d) 287 (COMC); *Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* (2000), 5 CPR (4th) 537 (CF 1^{re} inst); et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Classical Remedia Ltd*, 2008 CarswellNat 4604 (COMC)]. Ainsi, la nature exacte de la relation entre Trifeuil et la Propriétaire est une question qui dépasse ultimement la portée de la présente procédure [voir la conclusion semblable tirée dans *Koi Design LLC c 9155406 Canada Inc*, 2015 COMC 165]. Néanmoins, il est raisonnable d'inférer que Trifeuil était simplement un fournisseur ou un distributeur de la Propriétaire. La présence du logo de Canadian Tire sur certaines des images de spécifications de produits [spec images] sur l'emballage produites en pièce est également compatible avec cette inférence. Deuxièmement, la preuve établit clairement que la Propriétaire a vendu des tentes pliables et des abris EASY UP à des Magasins associés qui, à leur tour, les ont vendus à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente.

[20] La Partie requérante soutient que le maintien de l'enregistrement sur la base de cette preuve entraînerait une absurdité, laissant entendre que la même preuve pourrait être utilisée pour maintenir l'enregistrement de la marque d'un tiers n'appartenant clairement pas à la Propriétaire. À cet égard, elle a donné l'exemple des produits de café « FOLGERS » qui, dans certains des dépliants produits en pièce, semblent avoir été vendus par la Propriétaire par l'intermédiaire de ses Magasins associés.

[21] Cependant, la Propriétaire n'est pas la propriétaire inscrite de ces marques de tiers. Les questions où un propriétaire inscrit/détaillant n'est pas le propriétaire « légitime » d'une marque de tiers ne s'inscrivent pas dans la portée de la procédure prévue à l'article 45. Idéalement, la question serait tranchée dans le cadre d'une procédure d'opposition avant même que la marque de commerce soit enregistrée. Sinon, comme il a été souligné précédemment, c'est la Cour fédérale qui a compétence en cette matière. Dans de rares cas, la question peut être indirectement résolue dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 s'il n'a pas été établi que les transferts de produits démontrés n'ont pas été réalisés dans la pratique normale du commerce. Encore une fois, cependant, la pratique normale du commerce de la Propriétaire est claire, en ce sens qu'elle vend ses produits de marque EASY UP aux Magasins associés qui, à leur tour, vendent ces produits aux consommateurs canadiens, et que ces ventes ont eu lieu pendant la période pertinente. Cela suffit dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « tentes pliables, abris » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[23] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « mobilier de camping et cuisines de camping » de l'enregistrement.

[24] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] : « Tentes pliables, abris ».

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-11-02

COMPARUTIONS

Alison Hayman

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Andrea Kroetch

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Cassels Brock & Blackwell LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Smart & Biggar

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE