



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

Référence : 2018 COMC 30

Date de la décision : 2018-03-29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

David Michaels J.D.

Partie requérante

et

**Michaels Stores Procurement
Company, Inc.**

Propriétaire inscrite

**LMC578,207 pour la marque de
commerce MICHAELS**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC578,207 de la marque de commerce MICHAELS (la Marque), appartenant à Michaels Stores Procurement Company, Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants [TRADUCTION] :

Produits :

- (1) Toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse.
- (2) Cadres.

Services :

- (1) Services de magasin de détail pour la vente de matériaux de passe-temps, d'artisanat et d'encadrement d'images.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie. Plus particulièrement, il y a lieu de maintenir l'enregistrement seulement en ce qui concerne les [TRADUCTION] « cadres » et les « services de magasin de détail pour la vente de matériaux de passe-temps, d'artisanat et d'encadrement d'images ».

LA PROCÉDURE

[4] Le 8 décembre 2015, 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 Michaels Stores Procurement Company, Inc. (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de David Michaels, J.D. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 8 décembre 2012 et le 8 décembre 2015, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

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.

(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.

[7] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Heather Morschauser, souscrit le 8 mars 2016, accompagné des pièces 1 à 6.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à une audience qui a été tenue dans cette affaire.

[10] À titre préliminaire, je souligne que, dans ses observations écrites, la Partie requérante allègue des faits qui n'ont pas été prouvés. Je ne tiendrai pas compte de ces observations [*Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

LA PREUVE

[11] Mme Morschauser est codirectrice du contentieux de Michaels Stores, Inc. (MS, Inc.). Elle affirme que la Propriétaire, ainsi que Michaels of Canada, ULC, sont des filiales en propriété exclusive de MS, Inc. Elle désigne l'ensemble des entités susmentionnées et leurs activités professionnelles respectives sous le nom de [TRADUCTION] « l'Entreprise Michaels ».

[12] Mme Morschauser atteste qu'elle a accès aux registres d'entreprise de l'Entreprise Michaels, créés et conservés dans le cours normal de ses affaires, qu'elle a personnellement connaissance des faits exposés dans son affidavit, et que les mentions des chiffres des ventes et de promotion et d'autres données commerciales ont été déterminées à partir de son examen des registres d'entreprise.

[13] Mme Morschauser décrit ensuite l'Entreprise Michaels, qui exerce ses activités sous le nom et la marque MICHAELS, comme le plus grand détaillant spécialisé en art et en artisanat en Amérique du Nord, comptant environ 100 magasins MICHAELS au Canada. Elle atteste que la pratique normale du commerce au Canada pour l'Entreprise Michaels comprend la prestation des services visés par l'enregistrement sous la Marque par l'entremise de magasins de détail qui vendent les produits de marque MICHAELS visés par l'enregistrement ainsi que des produits de tiers.

[14] Mme Morschauser atteste qu'en tout temps depuis au moins 2008, la Propriétaire a octroyé à Michaels of Canada, ULC une licence d'emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement. La Propriétaire a toujours exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité de ces produits et services. Elle atteste également que la Marque a été employée dans la pratique normale du commerce au Canada par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) de façon continue depuis au moins aussi tôt que le 8 décembre 2012 jusqu'à aujourd'hui, en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement. À l'appui de ce qui précède, elle fournit ce qui suit :

Pièce 2A – des photographies représentatives de cadres de marque MICHAELS vendus par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure sous la forme d'une signature ou autrement dans une police de caractères cursifs de fantaisie sous une autre marque de commerce « Studio Décor ».

Pièce 2B – des photographies représentatives de toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse vendues par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) au Canada au cours de la période pertinente. Je souligne que la toile porte la marque « Artist's Loft » et l'inscription « distributed by Michael's Stores, Inc. » [distribué par Michael's Stores, Inc.], accompagnées d'une adresse.

Pièce 3 – des photographies représentatives de l'intérieur et de l'extérieur d'un magasin de détail MICHAELS au Canada. Les photographies de l'intérieur, explique-t-elle, montrent différents exemples de matériaux de passe-temps, d'artisanat et d'encadrement d'images offerts en vente, ainsi que des enseignes et d'autres présentations de la Marque employée dans la prestation des services. Elle attire l'attention sur une photographie de l'intérieur, où un membre du personnel porte une petite veste arborant la marque MICHAELS. Elle confirme qu'il s'agit de l'uniforme habituel des commis de détail et que la petite veste (ou une version semblable) était portée par les commis de détail au Canada au cours de la période pertinente.

Pièce 4 – un reçu de vente représentatif pour l'achat de cadres et de toiles. Elle atteste que, bien que l'achat ait été fait après la période pertinente, des reçus identiques (ou

essentiellement identiques) ont été remis dans la pratique normale du commerce pour des ventes de ces produits, ainsi que de matériaux de passe-temps, d'artisanat et d'encadrement d'images, par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) dans les magasins de détail au cours de la période pertinente. La Marque figure bien en vue au haut du reçu.

Pièce 5 – des exemples représentatifs de publicités (des dépliants) distribuées au Canada (en version papier et électronique) pour l'Entreprise Michaels au cours de la période pertinente.

Pièce 6 – des imprimés représentatifs tirés du site Web *michaels.com* qui, confirme-t-elle, sont représentatifs de la façon dont la Marque était annoncée à l'intention des consommateurs, y compris des Canadiens, sur le site Web en tout temps au cours de la période pertinente.

[15] De plus, Mme Morschauser atteste que, selon les registres d'entreprise, elle estime de façon conservatrice à plus de 150 M\$ CA les ventes par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) de divers types de cadres de série ou sur mesure au Canada au cours de la période pertinente. Elle estime que plus de 700 000 unités (pour des recettes globales de plus de 100 M\$ CA) de ces cadres arboraient la Marque, comme l'illustre la pièce 2. Elle confirme également que, au cours de la période pertinente, les ventes par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) de différentes toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse au Canada se sont élevées à 20 M\$ CA. Elle estime que plus du tiers de ces ventes représentaient des ventes de toiles de la marque maison MICHAELS, comme l'illustre la pièce 2, ou dans des circonstances où la Marque était autrement liée aux produits de sorte que, au moment du transfert, l'avis de liaison a été donné au client acheteur (y compris par voie des annonces en magasin présentées en pièce 3, et des reçus qui portent la marque MICHAELS présentés en pièce 4). Finalement, elle estime que, seulement depuis 2013, l'Entreprise Michaels a enregistré plus de 1 G\$ de ventes au Canada en lien avec la Marque.

[16] Mme Morschauser estime que, chaque année au cours de la période pertinente, l'Entreprise Michaels a engagé 20 M\$ CA pour la promotion de la Marque, y compris pour les produits et les services visés par l'enregistrement, par l'entremise d'efforts promotionnels imprimés, diffusés et en ligne.

[17] En dernier lieu, Mme Morschauser affirme que les registres d'entreprise confirment que des Canadiens ont consulté le site Web *michaels.com* plus d'un million de fois par année au cours de la période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[18] Les observations de la Partie requérante peuvent être regroupées comme suit, et je les examinerai tour à tour :

- Il y a absence de preuve d'emploi de la Marque sous quelque forme que ce soit à l'égard des produits (1), [TRADUCTION] « toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse »»;
- Il n'y a aucune preuve de reçus de vente au cours de la période pertinente pour l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement ou pour les services visés par l'enregistrement;
- L'emploi d'une marque figurative qui constitue une signature en caractères cursifs du nom de famille Michaels ne suffit pas à corroborer la Marque verbale; et
- L'emploi de la Marque ne peut pas s'appliquer au profit de la Propriétaire.

[19] En ce qui concerne le premier point ci-dessus, la Partie requérante soutient que la Propriétaire a présenté des photos de toiles d'artiste montrant seulement la marque « Artist's Loft » et qu'aucun des échantillons d'emballages de toiles d'artiste ne démontre l'emploi de la Marque. La Partie requérante soutient que les toiles portant la marque « Artist's Loft » indiquent simplement que le produit est « distributed by Michaels Stores, Inc. » [distribué par Michaels Stores, Inc.], ce qui n'équivaut pas à un emploi de la Marque en tant que marque de commerce, mais plutôt en tant que dénomination sociale ou nom commercial [citant *Illico Communication Inc c Norton Rose SENCLR*, 2015 CF 165, 2015 CarswellNat 4216, 475 FTR 186].

[20] La Propriétaire, pour sa part, soutient que même si la Marque figure assurément dans le contexte d'une référence à un distributeur, dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45, il ne s'agit pas de déterminer si une marque de commerce est employée pour établir une distinction. La Propriétaire soutient de plus qu'il existe de nombreuses autres manières différentes dont la Marque est portée à l'attention du client, comme la présentation en magasin, dans les différentes allées du magasin et sur les reçus, de sorte que l'avis de liaison entre la Marque et les produits est donné. Elle cite les affaires *Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd (1982)*, 73 CPR (2d) 258; et *Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd (1983)*, 78 CPR (2d) 236 (COMC) comme constituant un précédent portant qu'avec une solide stratégie de marque en

magasin, une marque de commerce peut être établie comme étant liée aux produits au sens de l'article 4 de la Loi, même si elle ne figure pas directement sur les produits eux-mêmes.

[21] La Partie requérante soutient toutefois, et j'en conviens, que les affaires *Loblaws* se distinguent. Dans ces affaires, contrairement à la présente espèce, aucune marque de commerce ne figurait sur les produits eux-mêmes. Il y avait seulement une description du produit en termes génériques et la quantité. De plus, des ventes importantes des produits en question avaient été réalisées et il y avait une preuve établissant que la marque de commerce (NO NAME [SANS NOM]) figurait bien en vue sur les bacs et sur les tablettes où se trouvaient les produits. La Partie requérante soutient que la situation actuelle est analogue à celle de Sears qui vend les produits de tiers. J'en conviens et j'estime que les consommateurs percevraient les toiles d'artiste comme étant liées à la marque de commerce « Artist's Loft », particulièrement lorsque l'emballage indique que le produit est « distributed by Michaels Stores, Inc. » [distribué par Michaels Stores, Inc.]. De plus, je conviens également que dans ce contexte, la présentation de « Michaels » sur l'emballage est employée comme une dénomination sociale ou un nom commercial [*Illico, supra*; et *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst)]. En effet, non seulement « Michaels Stores » est indiqué comme étant le distributeur, mais le mot « Micheals » figure aussi dans la même taille et la même police de caractères que le texte qui l'entoure; par conséquent, le mot « Michaels » ainsi employé ne se démarque pas et ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée [*Atlantica Law Group c Clutterbuck*, 2012 COMC 165, 2012 CarswellNat 3938].

[22] Par conséquent, comme je ne dispose d'aucune preuve portant que la Marque était liée aux produits (1) [TRADUCTION] « toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse », je ne suis pas en mesure de conclure que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec ces produits conformément à l'article 4(1) de la Loi. De plus, comme aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient ce défaut d'emploi n'a été présentée, les produits (1) [TRADUCTION] « toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse » seront supprimés de l'enregistrement.

[23] En plus de ce qui précède, la Partie requérante soutient qu'il y a absence de preuve de reęus de vente au cours de la période pertinente en ce qui concerne les produits et les services visés par l'enregistrement. La Partie requérante soutient que, pour établir des ventes au cours de

la période pertinente, un inscrivant doit produire des factures établissant des ventes de produits en liaison avec la marque de commerce qui datent de la période pertinente, et que la marque de commerce doit figurer dans les renseignements concernant les articles sur les factures, et pas seulement au haut de la facture. De plus, la Partie requérante soutient que, non seulement les reçus de vente en l'espèce portent une date en dehors de la période pertinente, mais ils semblent aussi à première vue être fabriqués dans le but de produire une preuve de ventes.

[24] La Propriétaire soutient, et j'en conviens, que l'absence de factures n'est pas fatale [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. La Propriétaire soutient qu'il est parfaitement approprié qu'une personne ayant une connaissance personnelle produise des déclarations de fait qui, réunies, permettent d'établir l'emploi. La Propriétaire soutient que, en l'espèce, Mme Morschauser jure clairement avoir accès aux registres d'entreprise et que, en fonction de ces registres, elle donne des chiffres d'affaires conservateurs. Je conviens qu'il ne s'agit pas de simples allégations de droit; il s'agit de déclarations de fait qui étayaient la vente des produits visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. J'ajouterais que, bien que les reçus de vente portent des dates ultérieures à la période pertinente, Mme Morschauser jure clairement que des [TRADUCTION] « reçus identiques (ou essentiellement identiques) ont été remis dans la pratique normale du commerce pour des ventes [des] produits [...] par la Propriétaire (par l'intermédiaire de la licenciée) dans les magasins de détail au cours de la période pertinente ». À ce titre, j'admets que les reçus de vente produits en pièce sont authentiques et représentatifs de ceux remis au cours de la période pertinente.

[25] De plus, même si les reçus ne donnent pas eux-mêmes l'avis de liaison entre la Marque à l'un ou l'autre des produits spécifiques qui y sont énumérés, j'admets que la Marque au haut des reçus constitue une présentation de la Marque dans la prestation des services.

[26] Comme je l'ai mentionné précédemment, la Partie requérante se demande également si la preuve d'emploi d'une marque figurative qui constitue une signature en caractères cursifs du nom de famille suffit à corroborer la Marque verbale déposée. La Partie requérante soutient que la marque qui constitue une signature ne correspond pas à la Marque telle qu'elle est enregistrée,

et que selon le *Manuel d'examen des marques de commerce*, article IV.10.8, une marque qui constitue une signature est examinée différemment et possède un caractère distinctif inhérent.

[27] La Propriétaire soutient que, et j'en conviens, l'enregistrement d'une marque verbale donne généralement droit d'employer n'importe quelle police de caractères. De plus, j'admets que la Marque en l'espèce n'a pas perdu son identité et demeure clairement reconnaissable en caractères cursifs [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), CPR (3d) 523 (CAF)]. Il est indiqué dans *Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC) que :

[TRADUCTION]

Comme l'a clairement souligné l'inscrivant, la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée est une marque verbale. Aucun dessin ni taille de police n'a été enregistré. Par conséquent, dans le cas d'une marque verbale, l'emploi du ou des mots servant de marque de commerce, peu importe la forme stylisée ou la couleur, peut être considéré comme un emploi de la marque telle qu'elle est enregistrée. [395].

Voir également [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2006), 92 CPR (4th) 361 au para 57 (CSC)].

[28] La Propriétaire reconnaît que deux marques différentes figurent sur les cadres : la marque Studio Décor, qui figure dans une police, une taille de caractères et une couleur différentes et qui est accompagnée de la désignation « TM » en apposition et, en dessous, la Marque, sous la forme d'une signature avec la désignation ® en apposition. La Partie requérante soutient que « Studio Décor » est la marque de commerce dominante, et que cette marque de commerce, accompagnée de la signature « Michaels » qui figure en caractères plus pâles en dessous, constitue au mieux une marque mixte. La Propriétaire soutient cependant, et j'en conviens, que la Marque n'est pas faible, qu'elle se démarque du texte qui l'entoure et qu'elle représente pour le public une marque déposée en soi. De plus, rien n'interdit de présenter simultanément plus d'une marque de commerce [*AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst); et *Canadian Council of Professional Engineers c Ardex Inc* (2001), 13 CPR (4th) 554 (COMC)]. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la présentation de la signature MICHAELS constitue un emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée en liaison avec les cadres vendus au cours de la période pertinente.

[29] Finalement, la Partie requérante se demande si l'emploi de la Marque par une société mère en vue de l'annonce des services pour le compte de la Propriétaire s'applique au profit de la Propriétaire lorsque le nom de la Propriétaire est caché. La Partie requérante soutient que, comme les dépliants publicitaires présentés à la pièce 5 comprennent une inscription mentionnant la société mère, MS, Inc., en tant que propriétaire du droit d'auteur sur le matériel publicitaire, c'est la société mère qui emploie la Marque. La Partie requérante soutient que l'emploi d'une marque de commerce par une société mère au titre d'une licence ne s'applique pas au profit de la filiale, puisque, par définition, une filiale peut difficilement exercer un contrôle sur une société mère [citant une décision de la Trade-mark Trial and Appeal Board des États-Unis, *Noble House Home Furnishings, LLC c Floorco Enterprises, LLC*, 118 USPQ2d 1413 (TTAB 2016)]. Quoi qu'il en soit, la Partie requérante soutient que, puisque la procédure prévue à l'article 45 ne permet pas le contre-interrogatoire des déposants, il faut produire le contrat de licence allégué plutôt que d'en alléguer simplement l'existence.

[30] En ce qui concerne l'avis de droit d'auteur dans les dépliants publicitaires produits en pièce 5, la Propriétaire soutient que, et j'en conviens, le régime du droit d'auteur est entièrement distinct du régime des marques de commerce, et que, en l'espèce, l'affidavit Morschauser comprend une déclaration claire faite sous serment en ce qui concerne l'identité de la propriétaire, le concédant de licence, la licenciée et le contrôle requis.

[31] De plus, la Propriétaire soutient que la pratique normale du commerce de la Propriétaire est clairement décrite aux paragraphes 11 à 13 de l'affidavit et que la licence est clairement décrite aux paragraphes 14 et 15. La Propriétaire soutient qu'une déclaration sous serment relative au contrôle est suffisante et qu'elle n'est pas tenue de soumettre une copie du contrat de licence [citant *Taylor c Cadbury UK Limited*, 2015 COMC 71, 2015 CarswellNat 2811, au paragraphe 23].

[32] Comme l'a affirmé la Cour fédérale, il existe trois méthodes principales au moyen desquelles un propriétaire de marque de commerce peut démontrer qu'il exerce le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) de la Loi : premièrement en attestant clairement du fait qu'il exerce le contrôle requis; deuxièmement, en produisant une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle requis; ou troisièmement, en produisant une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle

requis [selon *Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au paragraphe 84]. En l'espèce, je conviens avec la Propriétaire que les déclarations de Mme Morschauser attestant le contrôle qu'exerçait la Propriétaire sur les caractéristiques et la qualité des produits et des services visés par l'enregistrement sont suffisantes aux fins de l'article 50 de la Loi.

DÉCISION

[33] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer seulement [TRADUCTION] « Toiles d'artiste pour peinture, dessin et esquisse » conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-11-14

COMPARUTIONS

Kevin Sartorio

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

David Michaels

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowlings WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

David Michaels, J.D.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE