

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 17

Date de la décision : 2020-02-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Sim & McBurney

Partie requérante

et

Trendium Pool Products Inc.

Propriétaire inscrite

LMC412,728 pour VOGUE

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC412,728 pour la marque de commerce VOGUE (la Marque), détenue par Trendium Pool Products Inc.

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Piscines hors-terre.
- (2) Piscines creusées.
- (3) Toiles intérieures pour piscines hors-terre et creusées.
- (4) Écumoirs.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

INTRODUCTION

[4] Le 30 juin 2017, à la demande de Sim & McBurney (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* (la Loi) à Trendium Pool Products Inc. (la Propriétaire), la propriétaire enregistrée de la Marque.

[5] L'avis exigeait que la Propriétaire indique si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l'enregistrement à tout moment au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date de son dernier emploi et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 30 juin 2014 au 30 juin 2017.

[6] La définition pertinente de l'emploi des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que les simples déclarations selon lesquelles une marque de commerce est employée ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre 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 seuil d'établissement de l'emploi dans ces procédures soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)], et qu'il ne soit pas nécessaire d'établir une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)], il faut encore fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Steven Cohen, souscrit le 29 septembre 2017, dans l’État de New York. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Les deux parties ont été représentées lors d’une audience orale.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] M. Cohen affirme que depuis 2009, il est le président de la Propriétaire, une entreprise basée à LaSalle, au Québec (bien que M. Cohen se décrive comme habitant de Locust Valley, New York). Il explique qu’à titre de président, il supervise toutes les activités commerciales de la Propriétaire, y compris les ventes et le marketing, et que tous les renseignements contenus dans son affidavit proviennent de ses connaissances personnelles et des dossiers commerciaux du Propriétaire, auxquels il a accès gratuitement et sans restriction.

[10] M. Cohen explique que la Propriétaire est une entreprise qui fabrique des piscines hors-terre, qui sont vendues au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Il indique que la Propriétaire vend ces piscines à des distributeurs et/ou des détaillants, qui les vendent ensuite aux utilisateurs finaux, et il indique que la Propriétaire a vendu des piscines hors terre de cette façon au Canada pendant la période pertinente. Il explique qu’en général, un acheteur potentiel d’une piscine hors-terre se rend à la salle d’exposition d’un détaillant pour faire l’achat, et qu’on lui fournit alors des brochures d’information et qu’on lui donne la possibilité de voir des exemples de piscines dans la salle d’exposition. Le client examine ensuite les brochures et les modèles de plancher des piscines afin de choisir une piscine qui lui convient, et alors il peut conclure un contrat de vente avec le détaillant, qui prendra les dispositions nécessaires pour la livraison de la piscine. M. Cohen joint, en tant que pièce A à son affidavit, des copies de brochures d’information qui ont été produites par la Propriétaire et distribuées aux détaillants au Canada pendant la période pertinente. Les brochures affichent bien en vue la Marque et décrivent un certain nombre de piscines hors-terre.

[11] En tant que pièce B, M. Cohen joint un certain nombre de factures qui datent de la période pertinente, indiquant des expéditions de piscines hors-terre par la Propriétaire à ses détaillants et distributeurs. La Marque figure dans les descriptions de produits sur les factures. M. Cohen indique que la Propriétaire a vendu des centaines de piscines hors-terre au Canada au cours de la période pertinente.

[12] M. Cohen indique que la Marque est apposée sur les toiles intérieures d'un bon nombre de ses piscines hors-terre. Il joint en tant que pièce C des photographies où la Marque figure sur les toiles intérieures pour les piscines hors-terre, et indique que la Marque figurait ainsi sur les piscines dans les salles d'exposition des distributeurs de la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[13] Enfin, M. Cohen joint, en tant que pièce D, un certain nombre de documents de garantie et de manuels d'installation où la Marque est affichée. Il explique que ces documents ont été fournis aux acheteurs des piscines hors-terre de la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente.

ANALYSE

[14] À l'audience, la Propriétaire a concédé qu'elle n'avait pas employé la Marque en liaison avec aucun des produits enregistrés autres que les piscines hors-terre. Étant donné qu'aucune circonstance particulière n'a été présentée pour justifier le non-emploi, les produits (2), (3), et (4) seront radiés de l'enregistrement. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les piscines hors-terre au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[15] La Partie Requérante soutient que les éléments de preuve de la Propriétaire ne sont que des simples allégations d'emploi, plutôt que des éléments de preuve démontrant l'emploi. En particulier, elle soutient que M. Cohen habite à New York et n'a pas expliqué la source de ses connaissances sur la façon dont les piscines de la Propriétaire sont vendues au Canada, et que la Propriétaire n'a pas démontré que la Marque était liée aux produits au moment du transfert de propriété ou de possession. Par conséquent, la Partie Requérante soutient que la Marque devrait être radiée dans son intégralité.

[16] En ce qui concerne la première question, je précise qu'en l'absence d'une preuve contraire, il convient d'admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un auteur d'affidavit et d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP v Atari Interactive, Inc*, 2018 CMO 79 au para 25]. En outre, comme l'a indiqué la Cour fédérale

dans *Scott Paper Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478, « le poste occupé par l’auteur d’un affidavit peut à l’évidence lui permettre d’avoir une connaissance personnelle des faits dont il témoigne, sans être nécessairement un témoin direct de tel ou tel événement » [au para 35]. En l’espèce, étant donné le poste occupé par M. Cohen, j’admets qu’il aurait une connaissance personnelle générale des activités de la Propriétaire, y compris la façon dont les produits de la Propriétaire sont vendus par ses distributeurs [pour des conclusions semblables, voir *Bereskin & Parr c Mövenpick-Holding* (2008), 73 CPT (4th) 28 (COMC) au para 7; *Cascades Canada Inc. c. Wausau Paper Towel & Tissue LLC*, 2010 COMC 176, aux paras 29 et 30; *Blake, Cassels & Graydon LLP c Commercial Pro, Inc*, 2016 COMC 46, au para 27]. Par conséquent, je ne considère pas que le fait que M. Cohen habite à New York et qu’il y a établi son affidavit sous serment ni le fait qu’il n’a pas indiqué explicitement qu’il a observé les ventes du produit de son entreprise au public comme des faits pertinents.

[17] Pour ce qui est du deuxième point, la Partie requérante soutient que les brochures de la pièce A ne constituent que du matériel publicitaire plutôt que l’emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés; que la photographie des toiles intérieures de la pièce C a été prise après la période pertinente et n’établit pas que les piscines hors-terre arboraient la Marque au cours de la période pertinente; et qu’il n’y a aucune indication que les factures de la pièce D accompagnaient les produits au moment du transfert.

[18] Toutefois, à mon avis, la preuve de la Propriétaire suffit pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec des piscines hors-terre. M. Cohen indique clairement dans son affidavit qu’un client prospectif examine habituellement les brochures d’information de la Propriétaire pour choisir les spécifications de la piscine qu’il souhaite acheter, ensuite conclut un contrat de vente avec le détaillant pour acheter la piscine. Il est bien établi que l’avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients passent les commandes à partir d’un catalogue ou d’une brochure où la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits en question, et que l’avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits [voir, par exemple, *Swabey Ogilvy Renault c Mary Maxim Ltd* (2003), 28 CPR (4th) 543 (COMC) au para 12; *Rosenstein c Elegance Rolf Offergelt GmbH* (2005), 47 CPR (4th) 196 (COMC) au para 15; *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc.*, 2014 COMC 232 au para 21; *Budget Blinds, LLC c Truch Hardware Corporation*, 2019 COMC 116, au para 10].

Étant donné que la Marque est affichée bien en vue dans les brochures utilisées par les clients lorsqu'ils concluent un contrat d'achat d'une des piscines hors-terre de la Propriétaire, je conclus que la Propriétaire a établi un avis de liaison entre la Marque et ces produits au moment du transfert de la propriété.

[19] En tout état de cause, la Marque figure sur les toiles intérieures pour les piscines hors-terre de la Propriétaire, comme on le voit à la pièce C, et elle est affichée bien en vue dans les manuels d'installation et les documents de garantie qui se trouvent à la pièce D. M. Cohen indique clairement dans son affidavit que les pièces C et D sont représentatives de la façon dont ces documents ont été publiés au cours de la période pertinente. En ce qui concerne la pièce D, M. Cohen indique que les manuels et les documents de garantie sont fournis aux acheteurs des piscines hors-terre de la Propriétaire, mais, comme l'a souligné la Partie requérante, ils n'indiquent pas explicitement qu'ils accompagnaient les piscines *au moment du transfert*. À mon avis, cependant, il n'y a aucune raison de croire que des manuels d'instruction ou des documents de garantie auraient été fournis aux acheteurs des piscines à tout autre moment qu'au moment de l'achat (transfert de propriété) ou de la livraison des piscines (transfert de possession). Je parviens à cette conclusion en gardant à l'esprit que la preuve fournie permet au registraire de faire des inférences raisonnables [*Eclipse International Fashions Canada Inc c. Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[20] En résumé, je conclus que les acheteurs avaient bien un avis de liaison entre la Marque et les piscines hors-terre en raison de l'apposition de la Marque sur les brochures utilisées pour commander les piscines, sur les toiles intérieures de ces piscines, et dans les manuels d'instructions et les documents de garantie qui accompagnaient ces piscines. Étant donné que M. Cohen a indiqué que la Propriétaire a vendu des centaines de piscines hors-terre au Canada au cours de la période pertinente, et a qu'il a fourni de nombreuses factures datées au cours de la période pertinente indiquant des expéditions de piscines hors-terre à des distributeurs au Canada, je conclus que la Propriétaire a démontré les ventes des piscines hors-terre à des clients au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

DÉCISION

[21] 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 et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits (2), (3) et (4).

[22] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

(1) Piscines hors-terre.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil



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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-01-09

COMPARUTIONS

Jonathan Burkinshaw

Pour la Propriétaire inscrite

Kenneth McKay

Pour la Partie requérante

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante