

**Date : 20080926**

**Dossier : T-456-08**

**Référence : 2008 CF 1071**

**Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2008**

**En présence de Monsieur le juge Martineau**

**ENTRE :**

**PROMOTIONS C.D. INC.,  
faisant parfois affaires sous le nom  
LES PROMOTIONS G.B.  
[successeur de LES PROMOTIONS G.B. INC.]**

**demanderesse**

**et**

**SIM & MCBURNEY**

**défenderesse**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE**

[1] La demanderesse interjette appel d'une décision du registraire des marques de commerce (le registraire) rendue le 22 janvier 2008, ordonnant la radiation de l'enregistrement numéro LMC 440,974 visant la marque de commerce PETER PAN (la marque visée), en application du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la Loi).

[2] La demanderesse, Promotions C.D. Inc. est une personne morale dûment constituée en compagnie en vertu des lois du Québec, ayant sa place d'affaires au 550, rue St-Jean, à Longueuil, dans la province de Québec, J4H 2Y4. Cette société exploite depuis nombre d'années une entreprise œuvrant dans le domaine du commerce de vente en gros de différents produits dont des vêtements, soit des bas-culottes sous la marque visée.

[3] Le 24 mars 1995, la marque visée faisait l'objet de l'enregistrement LMC 440,974 au registre des marques de commerce pour un emploi en liaison avec des marchandises dites :  
« vêtements nommément : bas-culottes ».

[4] Le propriétaire inscrit de la marque visée était alors Les Promotions G.B. Inc. (GB), une compagnie dûment constituée en vertu des lois du Québec ayant sa place d'affaires au 194, Boulevard Laurier, Saint-Thomas-D'Aquin, à Saint-Hyacinthe, dans la province de Québec, J0H 2A0.

[5] Au cours du mois de novembre 2004, GB a été dissoute alors que le 2 novembre 2004 GB « distribue, transporte et remet » à la demanderesse « la totalité de son actif (et de son passif) ». Toutefois, aucune modification n'est alors effectuée à cet effet au registre des marques de commerce. (Depuis, en parallèle avec les présentes procédures, la demanderesse a demandé à ce que le registre soit corrigé afin d'y substituer son nom et son adresse).

[6] Le 23 août 2007, à la demande de la défenderesse, le registraire transmet à l'ancienne adresse de GB, l'avis prévu à l'article 45(1) de la Loi. Le propriétaire inscrit de la marque visée devait donc démontrer au registraire que la marque visée a été employée au Canada au cours de la période pertinente de trois ans, précisément entre le 23 août 2004 et le 23 août 2007 (la période pertinente), en liaison avec des « vêtements notamment : bas-culottes ». En l'espèce, le 22 janvier 2008, le registraire décide qu'en raison de l'omission de fournir la preuve d'emploi requise, l'enregistrement LMC 440,974 doit être radié du registre conformément au paragraphe 45(4) de la Loi.

[7] Par le biais du présent appel en vertu de l'article 56 de la Loi, la demanderesse soutient aujourd'hui que malgré un emploi continu de la marque visée par la demanderesse et son prédécesseur, GB, durant la période pertinente, la preuve d'emploi requise par l'avis du registraire en vertu de l'article 45 de la Loi n'a pu être produite auprès du registraire puisque la demanderesse n'a pas eu connaissance en temps utile de l'avis en question. Aucune preuve d'emploi n'a donc été soumise au registraire à l'époque, ce qui aurait entraîné une décision différente.

[8] Considérant la preuve additionnelle soumise par la demanderesse et son caractère déterminant, l'affaire doit être entendue *de novo*, et ce, selon la norme de la décision correcte (*Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] A.C.F. no 1352 (QL) paragraphe 13, [1998] 4 C.F. 569; *Brasseries Molson c. John Labatt ltée*, 5 C.P.R. (4th) 180, [2000] A.C.F. no 159 (QL); *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102, [2001] 3 C.F. 102 (QL)). (Malgré la décision de la Cour suprême du Canada dans *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9,

laquelle n'aborde pas spécifiquement une situation telle que celle soumise en l'espèce, la norme de contrôle demeure celle de la décision correcte).

[9] Le test à remplir dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi n'est pas sévère. D'ailleurs, la preuve d'une seule vente peut être considérée suffisante (*Cordon Bleu International Ltée c. Renaud Cointreau & Cie* (2000), 10 C.P.R. (4th) 367, [2000] A.C.F. no 1416 (QL)). Aucune forme particulière de preuve n'est exigée dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Ceci étant dit, il ne faut pas simplement énoncer que la marque de commerce est employée, mais il faut plutôt décrire l'emploi de cette marque de commerce (*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*, [2000] A.C.F. no 882 (QL) paragraphe 36, 193 F.T.R. 182). À ce chapitre, une reproduction par photocopie peut être acceptable (*Mantha & Associates c. Cravatte di Pancaldi S.r.L.*, [1998] A.C.F. no 1636 (QL) paragraphes 18-20, 84 C.P.R. (3d) 455). En l'espèce, une preuve par étiquette peut être acceptable si les faits décrits dans l'affidavit ou la déclaration solennelle permettent de constater l'emploi (*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* [2000] A.C.F. no 882 (QL) paragraphes 17 et 35, 193 F.T.R. 182). Enfin, le fait qu'il y ait eu changement de propriétaire de la marque de commerce enregistrée à l'intérieur de la période pertinente permet à la Cour de considérer à la fois une preuve d'emploi par le propriétaire inscrit, en l'espèce GB et par le propriétaire actuel, soit la demanderesse (*Sim & McBurney c. Investissements Buttino Inc.*, [1996] A.C.F. no 208 (QL), 66 C.P.R. (3d) 77).

[10] Tranchant la question *de novo* après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve additionnelle dont elle dispose, la Cour conclut que le présent appel doit être accueilli. Le contenu

intégral des déclarations solennelles de Jacques Collette et de Normand Berthiaume, toutes deux en date du 17 avril 2008, est déterminant. Messieurs Collette et Berthiaume n'ont pas été contre-interrogés par la défenderesse. En l'espèce, je n'ai aucune raison de douter de la véracité des allégations faites par les deux affiants alors que celles-ci ont un caractère probant pour les fins de l'emploi et la marque visée au cours de la période pertinente.

[11] M. Berthiaume est consultant auprès de la demanderesse et ancien président de GB. Il soumet des photocopies en couleur représentant les emballages de bas-culottes avec les produits en question vendus en septembre et octobre 2004 au Canada par GB en liaison avec la marque visée. La preuve documentaire annexée à la déclaration démontre que ces bas-culottes avec ces emballages ont bel et bien été vendus sur le marché canadien et l'ont été à l'un ou l'autre moment en septembre et octobre 2004.

[12] M. Collette est vice-président de la demanderesse. Il a occupé cette position durant toute la période pertinente entre le 23 août 2004 et le 23 août 2007. Il soumet des photocopies en couleur représentant les emballages de bas-culottes avec les produits en question vendus au Canada par la demanderesse en liaison avec la marque visée ainsi que des factures émanant de la demanderesse, visant à établir des ventes de bas-culottes sous la marque visée. La preuve documentaire annexée à la déclaration démontre que ces emballages ont été vendus sur le marché canadien et l'ont été plus précisément à l'un ou l'autre moment en 2005, 2006 et 2007. D'ailleurs, au moins 300,000 paires de bas-culottes (comme ceux de l'élément JC-4) ont été vendues par la demanderesse à des détaillants en 2006.

[13] Par conséquent, l'ensemble de la preuve soumise en l'espèce me convainc que l'emploi de la marque visée est en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, et ce, au cours de la période pertinente (en premier lieu par GB, puis par la demanderesse).

[14] En conclusion, l'appel est accueilli. La décision du registraire des marques de commerce en date du 22 janvier 2008 radiant l'enregistrement numéro LMC 440,974 afférent à la marque de commerce PETER PAN en application du paragraphe 45(4) de la Loi est annulée, le registraire devant effectuer les annotations appropriées au registre des marques de commerce. Le tout sans frais.

**ORDONNANCE**

**LA COUR ORDONNE que** l'appel soit accueilli. La décision du registraire des marques de commerce en date du 22 janvier 2008 radiant l'enregistrement numéro LMC 440,974 afférent à la marque de commerce PETER PAN en application du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, est annulée, le registraire devant effectuer les annotations appropriées au registre des marques de commerce. Le tout sans frais.

« Luc Martineau »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-456-08

**INTITULÉ :** PROMOTIONS C.D. INC. c. SIM & MCBURNEY

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Montréal (Québec)

**DATE DE L'AUDIENCE :** le 15 septembre 2008

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE  
ET ORDONNANCE:** LE JUGE MARTINEAU

**DATE DES MOTIFS :** le 26 septembre 2008

**COMPARUTIONS :**

Barry Gamache  
514-987-6242

PARTIE DEMANDERESSE

PARTIE DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Leger Roboc Richard, S.E.N.C.R.L.  
Montréal (Québec)

PARTIE DEMANDERESSE

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP  
Toronto (Ontario)

PARTIE DÉFENDERESSE