



## La procédure

[4] Le 12 mars 2014, 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 Propriétaire. L'avis a été envoyé à la demande de M. Capewell & Associates Inc.

[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 12 mars 2011 et le 12 mars 2014 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Si 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 de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » 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, au moment 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 colis 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.

[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 ». Les critères pour établir l'emploi sont peu exigeants et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve. Cependant, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Comme le fardeau de preuve repose entièrement sur la Propriétaire inscrite, toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à son encontre [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, 90 CPR (4th) 428 au para 16]. En outre, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Antoinette Fanizza, souscrit le 22 septembre 2014. Mme Fanizza atteste qu'elle est [TRADUCTION] « directrice » responsable des [TRADUCTION] « opérations » pour la Propriétaire.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### La preuve de la Propriétaire

[10] Dans son affidavit, Mme Fanizza affirme que la Propriétaire est l'un des principaux fournisseurs de vêtements au Canada et qu'elle fabrique et vend des vêtements pour hommes, femmes et enfants sous diverses marques, y compris sous la Marque [para 2 et 3 de l'affidavit].

[11] Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Fanizza affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec chacun des produits énumérés dans l'enregistrement [TRADUCTION] « pendant plus d'une décennie ». Il importe toutefois de souligner que Mme Fanizza n'affirme pas catégoriquement que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente en particulier.

[12] En effet, au paragraphe 5 de son affidavit, Mme Fanizza affirme que la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu des vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment des chemises, des t-shirts, des chandails, des pantalons, des shorts, des gilets, des vestes, des foulards, des chapeaux, des mitaines et des gants » au Canada en liaison avec la Marque tout au long de la Période pertinente et qu'elle [TRADUCTION] « continue de réaliser de telles ventes ».

[13] Mme Fanizza atteste que la Marque [TRADUCTION] « figure sur les étiquettes apposées sur tous les vêtements FREE FALL vendus au Canada ». À titre d'exemple, Mme Fanizza produit, en pièce « A » de son affidavit, des photographies de [TRADUCTION] « vêtements de marque FREE FALL représentatifs » qui, atteste-t-elle, ont été vendus par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente [para 6 de l'affidavit].

[14] Bien que Mme Fanizza ne l'ait pas clairement déclaré dans son affidavit, la Propriétaire soutient, dans ses représentations écrites, que la pièce A contient des photographies de shorts et de vestes pour hommes et enfants. Après avoir examiné les sept photographies produites en

pièce, je note que celles-ci semblent présenter divers styles de shorts et de vestes. En outre, comme la Propriétaire soutient également que les photographies produites en pièce montrent la Marque sur des étiquettes, il m'apparaît pertinent de souligner ceci :

- la première photographie montre le mot FREEFALL, en lettres cursives stylisées, à l'intérieur de la ceinture d'un short;
- chacun des shorts qui figurent sur la deuxième photographie et la troisième photographie porte une étiquette intérieure sur laquelle je peux voir un logo. Cependant, on ne voit ni la Marque ni des mots sur les étiquettes;
- chacune des vestes qui figurent sur la quatrième photographie et la cinquième photographie porte une étiquette intérieure arborant le mot FREEFALL sous forme de dessin; et
- les deux dernières photographies montrent des shorts portant une étiquette intérieure arborant l'inscription FRÆÆFALL.

[15] Compte tenu de ce qui précède, la marque de commerce véritablement employée d'après cinq des photographies produites en pièce, à savoir FREEFALL ou FRÆÆFALL, diffère de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Toutefois, si j'applique les principes énoncés dans *Canada (registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), je considère que l'affichage de la Marque en un mot plutôt qu'en deux mots constitue une différence mineure. Ainsi, l'identité de la Marque est préservée et, à mon avis, la différence n'induirait pas en erreur un consommateur non averti. De même, malgré l'inversion des lettres « EE » (« ÆÆ ») dans la marque de commerce telle qu'elle est employée, je considère que la Marque n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable. Par conséquent, je conclus en définitive que trois des photographies produites en pièce montrent des shorts arborant la Marque, alors que deux des photographies produites en pièce montrent des vestes arborant la Marque.

[16] Enfin, Mme Fanizza produit en pièces « B » et « C » de son affidavit des [TRADUCTION] « factures représentatives montrant la vente de vêtements de marque FREE FALL à Costco Wholesale – Canada » [para 7 de l'affidavit]. Mme Fanizza explique que chaque facture est accompagnée d'un « Detailed Order Worksheet » (bon de commande détaillé). Établissant un lien

entre les numéros de style qui figurent sur les factures et les bons de commande, Mme Fanizza explique que la facture produite en pièce « B », datée du 24 octobre 2011, concerne la vente de vestes, et que la facture produite en pièce « C », datée du 3 juillet 2013, concerne la vente de shorts [para 8 et 9 de l'affidavit].

### Analyse

[17] D'emblée, je note que la Propriétaire ne prétend nulle part dans ses représentations écrites que l'affidavit de Mme Fanizza établit l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits visés par l'enregistrement pendant la Période pertinente. La Propriétaire prétend plutôt que l'affidavit présente des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la Marque au Canada, en liaison avec des chemises, des t-shirts, des chandails, des pantalons, des shorts, des gilets, des vestes, des foulards, des chapeaux, des mitaines et des gants pour hommes et enfants, pendant la Période pertinente.

[18] Ainsi, la Propriétaire semble admettre que la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements pour femmes » ainsi qu'avec des [TRADUCTION] « robes de chambre », « robes », « jupes », « salopettes », « vêtements de nuit », « tenues d'intérieur » et « robes de soirée » pour hommes et enfants. En effet, Mme Fanizza n'affirme pas expressément que la Propriétaire a vendu ces produits en liaison avec la Marque pendant la *période pertinente*, et ne fournit aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de tels produits. En conséquence, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer ces produits.

[19] Je reviens maintenant sur la prétention de la Propriétaire selon laquelle une preuve suffisante a été produite pour établir l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec des chemises, des t-shirts, des chandails, des pantalons, des shorts, des gilets, des vestes, des foulards, des chapeaux, des mitaines et des gants pour hommes et enfants.

[20] À l'appui de sa prétention, la Propriétaire soutient que Mme Fanizza : i) a clairement déclaré sous serment que la Propriétaire a vendu chacun des produits au Canada pendant la Période pertinente, en liaison avec la Marque; ii) a décrit la manière dont la Marque était liée aux produits au moment de la vente; iii) a fourni des exemples *représentatifs* d'emploi de la Marque

en liaison avec des vêtements pour hommes et enfants; et iv) a produit des factures *représentatives* concernant la vente de ces produits. Citant *Etigson c KPM Industries Ltd*, 2001 CanLII 37767, 15 CPR (4th) 411 (COMC) (*Etigson*), la Propriétaire soutient qu'elle n'était pas tenue de fournir des exemples d'emploi de la Marque et des factures pour *chacun* des vêtements pour hommes et enfants vendus pendant la Période pertinente.

[21] Autrement dit, la Propriétaire soutient que les affirmations de Mme Fanizza, de pair avec les photographies et les factures produites en pièce, appuient non seulement la conclusion que la Marque a été employée en liaison avec des shorts et des vestes pour hommes et enfants, mais également la conclusion qu'elle a été employée en liaison avec des chemises, des t-shirts, des chandails, des pantalons, des gilets, des foulards, des chapeaux, des mitaines et des gants pour hommes et enfants.

[22] Prenant au pied de la lettre l'affirmation de Mme Fanizza selon laquelle la Propriétaire a vendu des vêtements pour hommes et enfants pendant la Période pertinente, et tenant compte des photographies et des factures produites en pièce, je suis convaincue qu'une preuve suffisante a été produite pour établir l'emploi de la Marque au Canada, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec des shorts et des vestes pour hommes et enfants.

[23] Cependant, pour les raisons exposées ci-dessous, je ne suis pas convaincue que l'affidavit contient suffisamment de faits pour établir l'emploi de la Marque, au sens des articles 41(1) et 45 de la Loi, en liaison avec des chemises, t-shirts, chandails, pantalons, gilets, foulards, chapeaux, mitaines et gants pour hommes et enfants (les Produits restants).

[24] Bien que Mme Fanizza atteste clairement que la Propriétaire a vendu les Produits restants au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente, l'emploi doit être *établi* en liaison avec chacun des Produits restants. Comme l'article 4(1) de la Loi s'applique en l'espèce, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures, mais elle peut également se présenter sous la forme de déclarations de fait claires faites sous serment.

[25] Bien qu'un propriétaire inscrit ne soit pas tenu de fournir des factures pour chaque produit visé par l'enregistrement, il n'en doit pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que des transferts ont véritablement eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada à l'égard de *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. À titre d'exemple, en l'absence de factures, une telle preuve peut comprendre des déclarations concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79, CarswellNat 2439; et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193, CarswellNat 4624].

[26] Je reconnais que la preuve en l'espèce est relativement comparable à la preuve produite dans *Etigson*. La preuve dans cette affaire, comme en l'espèce, comprenait une énumération claire de chacun des produits vendus en liaison avec la marque de commerce pendant la période pertinente; une description de la manière dont la marque de commerce était liée à ces produits au moment de la vente; ainsi que des factures, des emballages et des étiquettes représentatifs à titre d'exemples d'emploi. Or, non seulement est-il de droit constant que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres, mais la présente espèce se distingue d'*Etigson*.

[27] En effet, dans *Etigson*, la preuve comprenait également des annonces représentatives des produits du propriétaire inscrit ainsi que des déclarations concernant le volume des ventes pour certains des produits énumérés dans l'enregistrement. En l'espèce, il n'y a aucune preuve d'annonces qui permettrait raisonnablement d'inférer que des ventes des Produits restants ont eu lieu pendant la Période pertinente, ni preuve du volume des ventes des Produits restants.

[28] Je reconnais également que les photographies produites en pièce sont décrites comme étant [TRADUCTION] « représentatives des vêtements de marque FREE FALL » vendus au Canada pendant la Période pertinente. Cependant, comme je l'ai souligné précédemment, deux des photographies produites en pièce montrent des shorts portant une étiquette qui arbore un logo, mais pas la Marque. Cette partie de la preuve est en contradiction avec la déclaration de Mme Fanizza portant que la Marque [TRADUCTION] « figure sur les étiquettes apposées sur *tous*

les vêtements FREE FALL vendus au Canada » (je souligne) [para 6 de l'affidavit]. À tout le moins, cette contradiction révèle l'ambiguïté de la preuve. Bien que Mme Fanizza ait pu penser que sa déclaration était, en un sens, véridique et justifiable, le fait que certains des shorts produits en pièce ne portent pas d'étiquette arborant la Marque me permet de douter que chacun des Produits restants a été vendu en liaison avec la Marque. Cet élément rend la présente espèce encore plus distincte de l'affaire *Etigson*, dans laquelle le registraire a indiqué qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'énumération, contenue dans l'affidavit, des produits particuliers ayant été vendus.

[29] Finalement, bien que la Propriétaire ne l'ait pas expressément invoquée, je ne considère pas que l'affaire *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst) s'applique en l'espèce. Dans *Saks*, il y avait 28 catégories distinctes de produits et de services; le tribunal a estimé que la production d'une preuve détaillée à l'égard de tous les produits et services visés par l'enregistrement aurait représenté un fardeau déraisonnable pour le propriétaire inscrit. En l'espèce, les Produits restants ne sont pas aussi nombreux. Par conséquent, j'estime que je peux raisonnablement m'attendre à ce que la Propriétaire fournisse une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce à l'égard des Produits restants, surtout que Mme Fanizza affirme que ces produits ont été vendus *tout au long* de la Période pertinente. En outre, étant donné la déclaration de Mme Fanizza portant que la Propriétaire continue de réaliser de telles ventes, il aurait été facile de fournir des photographies de chacun des Produits restants à titre d'exemples représentatifs de l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. La Propriétaire a plutôt choisi, curieusement, de limiter sa preuve aux shorts et aux vestes, dans les deux cas.

[30] Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de pièces à l'appui en ce qui a trait aux Produits restants, ainsi qu'en l'absence de toute déclaration claire concernant le volume des ventes, la valeur des ventes en dollars ou d'autres détails, je ne suis pas disposée à inférer que les Produits restants, à l'égard desquels Mme Fanizza *allègue* l'emploi, ont véritablement été vendus *dans la pratique normale du commerce* au Canada pendant la Période pertinente, en liaison avec la Marque. De plus, il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits restants. En conséquence, l'enregistrement sera modifié de manière à supprimer les Produits restants.



## Décision

[31] Compte tenu de tout 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 n° LMC572,106 sera modifié afin de supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des produits :

[...] femmes [...] chemises, t-shirts, chandails, pantalons, [...] gilets, [...] robes de chambre, robes, jupes, salopettes, vêtements de nuit, tenues d'intérieur, robes de soirée, foulards, chapeaux, mitaines et gants.

[32] Par conséquent, l'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

Vêtements pour hommes et enfants, notamment shorts et vestes.

---

Céline Tremblay  
Membre  
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**

---

**Aucune audience tenue**

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Marie Capwell (M. Capwell & Associates Inc.)

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE