



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

Référence : 2013 COMC 94
Date de la décision : 2013-05-17
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Ferstman Law Office, visant
l’enregistrement n° LMC700047 pour la marque de
commerce SACRIFICE au nom de YM Inc. (Sales)**

[1] À la demande de Ferstman Law Office (la Requérante), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) le 16 mai 2011 à Latitude Men’s Wear Ltd., propriétaire inscrit à cette date de l’enregistrement n° LMC700047 pour la marque de commerce SACRIFICE (la Marque).

[2] Conformément à l’avis délivré au titre de l’article 45, le propriétaire inscrit devait fournir des éléments de preuve montrant l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement durant la période du 16 mai 2008 au 16 mai 2011.

[3] Les marchandises spécifiées dans l’enregistrement sont « Vêtements, notamment vestes, pantalons, robes, chemises, chandails, tee-shirts; et sacs, notamment mallettes, sacs à main et sacs à dos ».

[4] Le paragraphe 4(1) de la Loi donne la définition suivante du terme « emploi » en liaison avec les marchandises :

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

[5] Après l'envoi de l'avis, le registraire a été informé qu'à la suite d'une fusion, le nom de Latitude Men's Wear Ltd. avait été changé pour YM Inc. (Sales) (l'Inscrivante), à compter de janvier 2011. Ce changement n'est pas en cause dans la présente procédure.

[6] En réponse à l'avis, l'Inscrivante a produit l'affidavit d'Eric Grundy, président-directeur général de l'Inscrivante, souscrit le 15 décembre 2011. Les deux parties ont déposé des représentations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[7] Dans son affidavit, M. Grundy atteste que durant la période pertinente, l'Inscrivante a vendu des vêtements de marque SACRIFICE directement à des clients canadiens par l'intermédiaire d'au moins six magasins de détail exploités par l'Inscrivante partout au Canada.

[8] En ce qui concerne les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, il atteste que l'Inscrivante a vendu des vestes, des pantalons, des chemises, des chandails et des tee-shirts en liaison avec la Marque. À l'appui, M. Grundy fournit des échantillons de vignettes et d'étiquettes volantes de vêtements ainsi qu'un relevé des transactions de ventes de vêtements montrant des ventes importantes au Canada durant la période pertinente en ce qui concerne les marchandises mentionnés précédemment. Les vignettes et les étiquettes volantes montrent clairement la Marque et M. Grundy déclare sous serment qu'elles étaient apposées sur les vêtements lorsqu'ils ont été vendus.

[9] En ce qui concerne les autres marchandises, à savoir « robes » et « sacs, nommément mallettes, sacs à main et sacs à dos », comme le fait remarquer la Requérente et comme le reconnaît l'Inscrivante dans leurs représentations écrites respectives, M. Grundy ne fait aucune déclaration et ne fournit aucune preuve concernant l'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises.

[10] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a montré l'emploi de la Marque en liaison avec « vêtements, nommément vestes, pantalons, [...] chemises, chandails,

tee-shirts » au sens des articles 4 et 45 de la Loi; toutefois, l'emploi de la Marque n'a pas été montré pour les autres marchandises et je ne dispose d'aucune preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi.

Décision

[11] Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer « robes » et « sacs, nommément sacs à main et sacs à dos ».

[12] L'état déclaratif des marchandises modifié sera le suivant : « Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts ».

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

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé