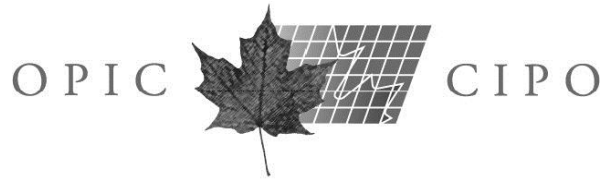


Traduction/Translation



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

Référence : 2011 COMC 168
Date de la décision : 2011-09-29

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée
par Borden Ladner visant l’enregistrement
n° LMC606484 pour la marque de commerce MOMO
DESSIN au nom de Momo Design s.r.l.**

[1] Le 20 janvier 2009, à la demande de Borden Ladner Gervais (la partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Coalision, Inc. (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce MOMO DESSIN (la Marque), dont le numéro d’enregistrement est LMC606484.

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, malles, bourses, portefeuilles, porte-documents, mallettes de toilette vendues vides, anneaux de clés en cuir. (2) Appareils de reproduction des sons, nommément haut-parleurs; appareils d’enregistrement des sons, nommément magnétophones, magnétophones à cassettes et enregistreurs de CD-ROM; caméras vidéo; téléphones; postes de radio; appareils photo; calculatrices de poche et de table; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer et balances; baromètres; compas de marine; échosondeurs pour bateaux et navires; fers électriques; interrupteurs électriques; ordinateurs, imprimantes et pièces et accessoires pour des marchandises; alarmes

d'incendie; alarmes antivol autres que pour véhicules; extincteurs; indicateurs lumineux de sorties d'urgence; lunettes de vue, lunettes de soleil; monture et verres de lunettes; lunettes; étuis et chaînettes de lunettes; vêtements, nommément pantalons, robes, costumes, salopettes, vestes, surtouts, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, serre-poignets, bandeaux de tête, foulards, cravates, ceintures, gants, chaussettes, mi-chaussettes, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements et maillots de bain; vêtements pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes, nommément tenues de course, passe-montagnes, chaussettes, vestes, vestes en velour, vestes avec protecteurs de côtes et de coudes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, pantalons, pantalons avec genouillères de protection et gants; tenues de tennis, chemises de tennis, combinaisons d'escrime, combinaisons de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, gants d'escrime, passe-montagnes de skieurs, cirés pour embarcation, pantalons en toile cirée pour embarcation, anoraks pour embarcation, culottes d'équitation; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de course, chaussures de course, chaussures de ski, bottes d'équitation, chaussures pour embarcation; chapeaux et casquettes; jeux et articles de jeux, nommément jeux de table et jeux vidéo; planches à neige. (3) Matériel de gymnastique, nommément balles, vélos d'exercice stationnaires, supports de poids, barres latérales, à pression, barres de flexion des jambes, barres d'extension des jambes, barres pour développer les triceps, plates-formes d'exercice pour les pectoraux, machines à ramer, haltères, poids pour les chevilles, cordes à sauter, extenseurs pour pectoraux, exercices à torsion, poignées, barres à disques, appareils à grimper, marchepieds d'exercice, poids de musculation, poids de formation du corps, tapis roulants de gymnastique, bancs d'exercice, barres d'exercice; tous les articles susmentionnés ne doivent pas être utilisés avec des véhicules.

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi commence le 20 janvier 2006 et se termine le 20 janvier 2009 (la période pertinente).

[4] Voici la définition d'« emploi » en liaison avec des marchandises énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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] Il est bien établi que l'art. 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Comme l'a déclaré le juge Russell dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Roberto Mayer, son directeur, souscrit le 9 octobre 2009. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits; il n'a pas été demandé d'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Mayer déclare que l'inscrivante a employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, qu'il définit comme les « Produits MOMO DESSIN » :

Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, ceintures, sacs à dos, anneaux de clés en cuir; lunettes de soleil; lunettes; vêtements, nommément, vestes, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes (les produits MOMO DESSIN).

[8] En ce qui concerne les produits MOMO DESSIN, M. Mayer affirme que pendant la période pertinente l'inscrivante a vendu ces produits au Canada directement ou par l'intermédiaire de son distributeur canadien, Grand Prix Import. À son affidavit sont jointes, à

titre de pièce D, huit factures représentatives établies par Grand Prix Import et adressées à divers clients canadiens, portant des dates qui correspondent à la période pertinente. Je note que la Marque figure dans la liste de marchandises sur certaines des factures et que M. Mayer surligne dans chaque facture les inscriptions correspondant aux produits MOMO DESSIN. En particulier, je suis en mesure de déterminer que les factures montrent la vente de sacs de voyage, de ceintures, de vestes, de gants et des casquettes, en plus d'autres articles qui ne sont pas pertinents en l'espèce.

[9] Aux factures représentatives s'ajoutent, à titre de pièce A, des pages tirées de deux catalogues de l'inscrivante pour la marque MOMO DESSIN et, à titre de pièce B, une publicité pour la marque MOMO DESSIN. Tous ces documents affichent les produits MOMO DESSIN dont font état les factures (vestes et ceintures) ainsi que les produits qui ne font pas l'objet des factures représentatives, à savoir des lunettes de soleil (à la pièce A) et des articles en cuir, à savoir des porte-documents, des portefeuilles et des anneaux de clés (à la pièce B). M. Mayer affirme clairement que ces deux pièces montrent les produits MOMO DESSIN qui ont été vendus pendant la période pertinente au Canada; M. Mayer joint également, à titre de pièce C, des échantillons d'étiquettes volantes qui affichent la Marque bien en vue et qui, selon celui-ci, avaient été attachées à tous les produits MOMO DESSIN lors de la vente au Canada pendant la période pertinente.

[10] Bien qu'elle admette dans ses observations écrites que les factures à la pièce D établissent la vente de quelques-unes des marchandises enregistrées, la partie requérante fait valoir que la preuve ne démontre pas l'emploi de toutes les marchandises enregistrées et ajoute que les factures n'indiquent pas la vente de tous les produits MOMO DESSIN.

[11] Bien que l'inscrivante n'ait pas fourni des échantillons de factures pour chacun des produits MOMO DESSIN, je ferais observer que, dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, il n'est pas toujours nécessaire de présenter une preuve documentaire directe pour établir l'emploi en liaison avec chacune des marchandises [*Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.)]. Plus précisément, la

jurisprudence établit sans équivoque que l'absence de factures n'est pas fatale dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988) 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gowling Lafleur Henderson s.r.l. c. Neutrogena Corp.* (2009) 74 C.P.R. (4th) 153 (C.O.M.C.)]. En l'espèce, bien qu'il eût été préférable que l'inscrivante fournisse des chiffres des ventes ou des échantillons de factures à l'égard de chacun des produits MOMO DESSIN, la preuve ne se limite pas à une simple affirmation d'emploi en liaison avec les marchandises (lunettes de soleil et certains des articles en cuir) qui ne font l'objet d'aucune facture. L'inscrivante a fourni des étiquettes volantes indiquant la façon dont la Marque était affichée en liaison avec les produits MOMO DESSIN et a déclaré clairement que chacun de ces produits portait une étiquette volante lors de la vente au Canada pendant la période pertinente. Bien qu'elles ne constituent pas une preuve d'emploi au sens du par. 4(1) de la Loi, les pages tirées des catalogues et les publicités appuient effectivement les déclarations de M. Mayer concernant la vente de ces produits MOMO DESSIN particuliers pendant la période pertinente. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est raisonnable de conclure que la Marque a été employée, au sens de l'art. 45 de la Loi, en liaison avec tous les produits MOMO DESSIN.

[12] Outre les produits MOMO DESSIN susmentionnés, M. Mayer affirme également que la Marque est employée par l'intermédiaire des licenciés en liaison avec les marchandises « appareils de reproduction des sons, nommément haut-parleurs » et [TRADUCTION] « équipements périphériques pour jouer des jeux vidéo sur ordinateur ». Je note toutefois que les marchandises « équipements périphériques pour jouer des jeux vidéo sur ordinateur » ne figurent pas dans l'enregistrement. Bien que les marchandises « jeux et articles de jeux, nommément [...] jeux vidéo » figurent dans l'enregistrement, en l'absence d'autres observations sur ce point, je ne considérerais pas la preuve des ventes d'équipements périphériques fournie par l'inscrivante comme constituant une preuve des ventes de jeux vidéo; cet argument n'a pas été invoqué non plus dans les observations écrites de l'inscrivante.

[13] En ce qui concerne la preuve à l'égard des « haut-parleurs », M. Mayer déclare que sa licenciée, Polk Audio, Inc., a vendu au Canada des haut-parleurs portant la Marque pendant la

période pertinente. Pour établir les ventes, M. Mayer fournit à titre de pièce F2 une facture représentative dont la date correspond à la période pertinente et qui a été établie par Polk Audio, Inc. à une entreprise d'Alberta. Les photographies de haut-parleurs fournies à titre de pièce F1 sont en général de mauvaise qualité et il est difficile de distinguer les inscriptions qui apparaissent sur les marchandises. Toutefois, dans certaines photographies, le mot MOMO (tout seul) figure bien en vue sur des haut-parleurs. Aucune des parties n'a formulé d'observations concernant la différence par rapport à la Marque qui apparaît sur les marchandises. Toutefois, en notant que le mot MOMO constitue l'élément dominant et la première partie de la Marque, je conclus que la différence est négligeable au point qu'elle n'aurait pas pour effet d'induire en erreur l'acheteur non averti [voir *Unilever Canada Ltd. c. G.H. Wood & Wyant Inc.* (1997), 75 CPR (3d) 533 (COMC)]. Puisque M. Mayer fournit la déclaration requise concernant la surveillance et le contrôle exercés quant à l'emploi de la Marque, je suis convaincue que l'emploi établi s'applique en faveur de l'inscrivante conformément au par. 50(1) de la Loi.

[14] Comme je l'ai déjà indiqué, aucune affirmation d'emploi n'a été faite à l'égard des autres marchandises et aucune preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi n'a été présentée.

[15] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que l'inscrivante a établi l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, au sens de l'art. 45 et du par. 4(1) de la Loi, en liaison avec les marchandises suivantes : Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, ceintures, sacs à dos, anneaux de clés en cuir; lunettes de soleil; lunettes; vêtements, nommément, vestes, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes; appareils de reproduction des sons, nommément haut-parleurs.

[16] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du para. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié, en application de l'art. 45 de la Loi, afin de radier les marchandises suivantes :

Articles en cuir et en similicuir, nommément valises, [...] sacs à main, [...] malles, bourses, [...] mallettes de toilette vendues vides, [...]. (2) Appareils de reproduction des

sons, notamment [...] appareils d'enregistrement des sons, notamment magnétophones, magnétophones à cassettes et enregistreurs de CD-ROM; caméras vidéo; téléphones;

postes de radio; appareils photo; calculatrices de poche et de table; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer et balances; baromètres; compas de marine; échosondeurs pour bateaux et navires; fers électriques; interrupteurs électriques; ordinateurs, imprimantes et pièces et accessoires pour des marchandises; alarmes d'incendie; alarmes antivols autres que pour véhicules; extincteurs; indicateurs lumineux de sorties d'urgence; lunettes de vue, [...] monture et verres de lunettes; [...] ; étuis et chaînettes de lunettes; vêtements, nommément pantalons, robes, costumes, salopettes, [...], surtouts, jupes, chemises, [...] chemisiers, serre-poignets, bandeaux de tête, foulards, cravates, ceintures, [...] chaussettes, mi-chaussettes, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements et maillots de bain; vêtements pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes, nommément tenues de course, passe-montagnes, chaussettes, vestes, vestes en velour, vestes avec protecteurs de côtes et de coudes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, pantalons, pantalons avec genouillères de protection et gants; tenues de tennis, chemises de tennis, combinaisons d'escrime, combinaisons de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, gants d'escrime, passe-montagnes de skieurs, cirés pour embarcation, pantalons en toile cirée pour embarcation, anoraks pour embarcation, culottes d'équitation; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de course, chaussures de course, chaussures de ski, bottes d'équitation, chaussures pour embarcation; [...]; jeux et articles de jeux, nommément jeux de table et jeux vidéo; planches à neige. (3) Matériel de gymnastique, nommément balles, vélos d'exercice stationnaires, supports de poids, barres latérales, à pression, barres de flexion des jambes, barres d'extension des jambes, barres pour développer les triceps, plates-formes d'exercice pour les pectoraux, machines à ramer, haltères, poids pour les chevilles, cordes à sauter, extenseurs pour pectoraux, exercices à torsion, poignées, barres à disques, appareils à grimper, marchepieds d'exercice, poids de musculation, poids de formation du corps, tapis roulants de gymnastique, bancs d'exercice, barres d'exercice; tous les articles susmentionnés ne doivent pas être utilisés avec des véhicules.

[17] L'état déclaratif des marchandises modifiées sera le suivant : Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, ceintures, sacs à dos, anneaux de clés en cuir; lunettes de soleil; lunettes; vêtements, nommément, vestes, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes; appareils de reproduction des sons, nommément haut-parleurs.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer