



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

Référence : 2016 COMC 109
Date de la décision : 2016-07-06
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Relativity Media, LLC

Partie requérante

et

Dandrade Designs Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC558,904 pour la marque de
commerce IMMORTAL**

Enregistrement

[1] Le 28 novembre 2014, à la demande de Relativity Media, LLC (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Dandrade Designs Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC558,904 de la marque de commerce IMMORTAL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[TRADUCTION] « Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails en molleton, chapeaux et vestes ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a

ainsi été 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 s'étend du 28 novembre 2011 au 28 novembre 2014.

[4] Les définitions d'« emploi » en liaison avec des produits sont énoncées à l'article 4 de la Loi, lequel est libellé 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'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

...

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst), à la p 480] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Ian D'Andrade, souscrit le 30 décembre 2014, à Ottawa. Seule la Partie requérante a présenté des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] L'affidavit de M. D'Andrade est bref; il ne contient que les paragraphes de fond suivants et aucune pièce [TRADUCTION] :

Je, Ian D'Andrade, déclare solennellement que l'information contenue dans le présent document est, à ma connaissance, véridique. L'affidavit a pour but de confirmer que chacune des marchandises suivantes liées à la marque de commerce IMMORTAL est actuellement employée au Canada. Je fais activement la promotion de ma marchandise afin de pénétrer le marché.

Je travaille continuellement à promouvoir Immortal et à établir la marque au Canada. Vous pouvez consulter mon site Web, à l'adresse www.ImmortalClothing.com, sur lequel vous trouverez toutes les marchandises offertes en vente.

À titre de preuve supplémentaire, je peux envoyer les marchandises suivantes à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :

1. Tee-shirts
2. Chemises
3. Chandails en molleton
4. Chapeaux
5. Vestes
6. Décalques
7. Affiches

Insuffisance de la preuve

[8] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'établit aucun des éléments suivants pendant la période pertinente :

- a) des transferts des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce;
- b) des transferts des produits visés par l'enregistrement à des clients canadiens;
- c) l'affichage de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[9] En effet, bien que M. D'Andrade affirme que la Marque est [TRADUCTION] « *actuellement* employée » (italique ajouté), son affidavit est muet en ce qui concerne la période pertinente.

[10] En ce qui a trait aux transferts, M. D'Andrade affirme simplement que les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « sont offerts en vente », sans fournir de preuve de ventes ou

de transferts réels de l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, au Canada ou ailleurs.

[11] Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [*John Labatt, supra*]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment.

[12] Cependant, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas suffisant de simplement affirmer que les produits étaient offerts en vente au Canada [voir *Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211, CarswellNat 5229].

[13] En tout état de cause, la preuve ne démontre pas comment la Marque aurait été associée aux produits visés par l'enregistrement lors d'un quelconque transfert. Même si M. D'Andrade invite le registraire à consulter son site Web, je souligne que le paragraphe 45(2) de la Loi indique que le registraire « ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle ». Ainsi, si la Propriétaire souhaitait que le site Web soit pris en considération à titre de preuve, elle aurait dû fournir des pièces pertinentes, comme des imprimés de pages Web. De la même façon, M. D'Andrade aurait pu joindre à son affidavit, sous forme de pièces, des échantillons ou des photographies représentatives des articles vestimentaires mentionnés.

[14] En l'absence de telles pièces à l'appui, il m'est impossible de conclure que la Marque était affichée en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au moment du transfert dans la pratique normale du commerce.

[15] Même lorsqu'on les considère globalement, les déclarations que M. D'Andrade fait dans son affidavit n'équivalent qu'à une simple allégation d'emploi, et ne constituent pas des déclarations de faits démontrant l'emploi de la Marque.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un quelconque des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[17] En conséquence, 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 radié.

Andrew Bene
Agent d'audience
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

Aucun agent nommé

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Robic

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE