



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

Référence : 2013 COMC 166
Date de la décision : 2013-10-02

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Sarah Vanderkerkhove visant l'enregistrement n° LMC563,642 de la marque de commerce Feminine Form et Dessin au nom de Grucor Canada Inc.

[1] À la demande de Sarah Vanderkerkhove (la 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) le 25 juillet 2011 à Grucor Canada Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° LMC563,642 pour la marque de commerce Feminine Form et Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
« soutien-gorge, porte-jarretelles, gaines, lingerie et sous-vêtements féminins ».

[3] Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services 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 au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 25 juillet 2008 au 25 juillet 2011.

[4] En réponse à l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Fabio Osorio, président de l'Inscrivante, souscrit le 20 janvier 2012. Seule la Requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[5] Dans son affidavit, M. Osorio ne fournit pas de preuve d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Il concède plutôt que la Marque n'a pas été employée depuis 2006. Par conséquent, la question en l'espèce consiste donc à déterminer si, en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

[6] De façon générale, la décision reconnaissant l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi suppose que l'on prenne en considération trois critères, tels qu'ils sont énoncés dans *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Le premier critère est la durée du défaut d'emploi de la marque; le deuxième est le degré de contrôle exercé par le propriétaire inscrit sur les raisons du défaut d'emploi; le troisième est la preuve d'une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque.

[7] La décision rendue dans *Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd.* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF) offre d'autres précisions à propos de l'interprétation du deuxième critère, par la détermination que cet aspect du test *doit* être satisfait pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce. Autrement dit, les deux autres facteurs sont pertinents, mais ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. De plus, l'intention de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve [*Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp.* (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc. c. Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst.)].

[8] Dans son affidavit, M. Osorio atteste que la Marque a été employée pour la dernière fois en liaison avec les marchandises en 2006. Il explique que, avant la période pertinente, l'Inscrivante détenait et exploitait deux magasins de détail sous le nom commercial « Feminine Form », qui vendaient les marchandises en liaison avec la Marque. Le premier magasin était situé à Saint John au Nouveau-Brunswick et était en exploitation de 2001 à 2004. Le second magasin a ouvert ses portes à Montréal au Québec en 2004, pour ensuite les fermer en 2006. Par conséquent, la durée du défaut d'emploi avant l'avis donné en vertu de l'article 45 a été d'environ cinq ans.

Raisons du défaut d'emploi indépendantes de la volonté de l'Inscrivante

[9] M. Osorio atteste que quoique les activités de vente au détail de l'Inscrivante étaient à l'origine rentables, [TRADUCTION] « le coût d'importation des Marchandises est devenu de plus en plus élevé jusqu'à devenir finalement prohibitif pour [l'Inscrivante], entraînant l'incapacité de [l'Inscrivante] à offrir les Marchandises à un prix abordable pour les consommateurs ». Par la suite, l'Inscrivante a fermé ses magasins de détail [TRADUCTION] « ... et s'est concentrée sur sa conversion en grossiste des Marchandises ». À cet égard, M. Osorio déclare qu'il est également le président de Con Corsetero SAS, une société dont le siège est en Colombie et qui travaille dans le domaine de la confection de sous-vêtements féminins depuis 45 ans.

[10] Dans la décision *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst.), les « circonstances particulières » sont définies comme étant des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes ou exceptionnelles ». Toutefois, les fluctuations du marché ne sont ni peu courantes ni exceptionnelles [*Lander Co Canada Ltd. c. Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst.)] Quoique M. Osorio déclare que la fermeture du commerce de détail était due à [TRADUCTION] « des raisons indépendantes de la volonté » de l'Inscrivante, il n'a fourni aucun détail pour indiquer que les circonstances entourant la décision de l'Inscrivante de fermer son commerce de détail étaient peu courantes ou exceptionnelles. À ce titre, je ne peux conclure que la décision de l'Inscrivante d'arrêter ses activités n'était autre qu'une décision volontaire de l'Inscrivante de le faire jusqu'à ce qu'il soit plus rentable de faire affaire au Canada.

[11] En ce qui a trait au défaut d'emploi continu de la Marque au cours de la période pertinente, M. Osorio atteste que l'une des raisons à l'appui de la décision de l'Inscrivante de se concentrer sur la confection, l'importation et le commerce de gros (plutôt que le commerce de détail) des marchandises était que [TRADUCTION] « ... les gouvernements colombien et canadien ont amorcé des négociations dans le but d'officialiser un accord de libre-échange entre les deux pays ». Quoiqu'il atteste que l'Inscrivante a continué à [TRADUCTION] « commercialiser activement » les marchandises auprès de distributeurs canadiens depuis 2006, il indique que de tels efforts étaient [TRADUCTION] « dans l'attente de la conclusion d'un accord entre les gouvernements colombien et canadien ».

[12] Je remarque que, en ce qui concerne l'intention de l'Inscrivante de reprendre l'emploi, M. Osorio fournit certains éléments de preuve des efforts de l'Inscrivante pour conclure un accord avec un distributeur canadien après la ratification de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie au mois d'août 2011. Cependant, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel l'importation des marchandises au Canada dépendait de la conformité à la réglementation canadienne, comme des restrictions concernant la santé ou la sécurité [voir, par exemple, *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Montorsi Francesco E Figli-SpA* (2007), 63 CPR (4th) 255 (COMC)]. La décision de l'Inscrivante de continuer d'attendre des conditions de marché plus favorables en vertu d'un accord de libre-échange ne saurait constituer des raisons de défaut d'emploi de la Marque indépendantes de la volonté de l'Inscrivante.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le défaut d'emploi de la Marque avant et au cours de la période pertinente peut être attribué à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Inscrivante.

Décision

[14] Par conséquent, suivant *Scott Paper*, je dois conclure que l'Inscrivante n'a pas démontré de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente au sens du paragraphe 45(3) de la Loi.

[15] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay