



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

Référence : 2010 COMC 74
Date de la décision : 2010-05-18

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Clandestine Industries, Inc., visant l’enregistrement n° LMC568657 de la marque de commerce CLANDESTINE au nom de Clandestine Industries, Inc.

[1] À la demande de Clandestine Industries, Inc. (la partie requérante), le registraire a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 19 juin 2008 à Kovac Manufacturing Inc. (l’inscrivante), qui était la propriétaire inscrite de la marque susmentionnée à l’époque. La partie requérante a été inscrite à titre de nouveau propriétaire de l’enregistrement le 2 juillet 2009, par suite d’une cession qui a eu lieu le 21 avril 2009.

[2] La marque de commerce CLANDESTINE (la Marque) est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « Vêtements pour femmes, notamment jupes, pantalons, hauts, blazers, robes, chemisiers et shorts. »

[3] Selon l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit doit démontrer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce 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 en ce qui a trait à l'emploi est la période allant du 19 juin 2005 au 19 juin 2008 (la période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

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'avant de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[...]

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

Dans la présente affaire, le paragraphe 4(1) s'applique.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de John Kovac signé le 5 septembre 2008, ainsi que les pièces « JK-1 » à « JK-4 ». M. Kovac déclare qu'il est le vice-président des ventes de l'inscrivante. Seule l'inscrivante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi dans le contexte des procédures prévues à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi applicable en l'espèce soit peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), p. 480] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuves, il importe néanmoins de présenter suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises ou les services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[7] En ce qui a trait à la façon dont la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises, M. Kovac fournit comme pièce « JK-2 » un exemple d'étiquette portant la

Marque, laquelle étiquette serait représentative de celles qui ont été apposées sur les vêtements vendus au cours de la période pertinente. Je souligne que l'étiquette en question se compose d'un morceau de tissu sur lequel la Marque apparaît avec un élément graphique et les mots « MADE IN/FABRIQUÉ AU CANADA ». Malgré les mots et l'élément graphique supplémentaires, je suis d'avis que la Marque reste la même et demeure reconnaissable en l'espèce.

[8] Monsieur Kovac fournit également une série de photographies de vêtements pour femmes portant l'étiquette en question, lesquels vêtements seraient représentatifs de ceux qui ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente. Le déposant décrit les articles apparaissant sur les photographies comme une « blouse sans manche », un « veston », une « robe », un « haut », un « short », une « jupe » et un « pantalon ». Je précise que l'étiquette en question est cousue sur tous les articles de vêtement figurant sur les pièces. Eu égard à la preuve, je suis d'avis que la Marque était apposée sur les marchandises visées par l'enregistrement lors des ventes qui ont eu lieu au cours de la période pertinente.

[9] Quant à la pratique normale du commerce de l'inscrivante, M. Kovac souligne que celle-ci fabrique et vend différentes gammes de vêtements pour femmes à des clients canadiens. À titre de preuve des ventes qui ont eu lieu au cours de la période pertinente, M. Kovac joint comme pièce « JK-3 » des copies de factures établies par l'inscrivante entre mars 2007 et avril 2008 à l'égard de chacune des marchandises visées par l'enregistrement; le déposant précise également, au paragraphe 7 de son affidavit, les différents articles de vêtements qui correspondent aux numéros de style mentionnés sur les factures. Je souligne que le nom de l'inscrivante figure au coin supérieur gauche des factures, tandis que les adresses de facturation et d'expédition canadiennes des clients sont inscrites juste en dessous. D'après les noms et les adresses des clients qui figurent sur les factures, il semblerait que les articles soient vendus à des détaillants du Canada. Eu égard à l'ensemble de la preuve, j'estime que l'inscrivante a démontré la vente de chacune des marchandises qui sont visées par l'enregistrement et qui arborent la Marque dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente.

[10] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que la Marque a été employée au Canada au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec des « [v]êtements pour

femmes, nommément jupes, pantalons, hauts, blazers, robes, chemisiers et shorts ». En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC568657 de la marque de commerce CLANDESTINE sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

P. Fung
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.