



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

Référence : 2016 COMC 94
Date de la décision : 2016-06-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Fetherstonhaugh & Co.

Partie requérante

et

Benisti Import-Export Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC309,311 pour la marque de
commerce POINT ZERO**

Enregistrement

[1] Le 15 janvier 2014, à la demande de Fetherstonhaugh & Co (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 Benisti Import-Export Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC309,311 de la marque de commerce POINT ZERO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :

(1) Tissus, couvre-lits; nappes de tables; vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment: manteaux, vestes, gilets, pantalons, sous-vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, mouchoirs, écharpes, combinaisons-pantalons, robes, salopettes, t-shirts, pulls, chandails, maillots de corps, maillots de bain, peignoirs de bain, chaussures, notamment: bottes, souliers, sandales et pantoufles.

[TRADUCTION]

(2) Montres, ballons de basketball, portefeuilles, ceintures, lunettes de soleil, lunettes, cravates, eaux de Cologne, parfums, gels, déodorants, eau de toilette, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, sacs d'école, sacs de plage, porte-monnaie, parapluies, gants et mitaines.

[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 15 janvier 2011 au 15 janvier 2014.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mario Morelatto, vice-président de la Propriétaire, souscrit le 15 août 2014, à Montréal. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Morelatto atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « exploite une entreprise de fabrication, d'importation, de distribution, de vente en gros et de vente au détail de

vêtements pour hommes et femmes ». Il explique que les produits POINT ZERO ont été vendus par l'intermédiaire de licenciés autorisés et de distributeurs en gros ainsi que dans les propres magasins de détail de la Propriétaire au Canada.

[8] En ce qui concerne certains des produits visés par l'enregistrement, M. Moreletto affirme que la Propriétaire a cessé d'employer la Marque, admettant que la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente en liaison avec les produits suivants :

Parmi les produits (1), (les produits tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement figurent les premiers et sont suivis de la traduction anglaise fournie par M. Morelatto) : couvre-lits/bed sheets [comforter], nappes de tables/tablecloths, mouchoirs/handkerchiefs, salopettes/overalls, maillots de corps/body suits, maillots de bain/bath robes [bathing suits], et pantoufles/slippers.

Parmi les produits (2) : [TRADUCTION] ballons de basketball, portefeuilles, lunettes, eaux de Cologne, parfums, gels, déodorants, eau de toilette, housses à vêtements, sacs de plage, parapluies et mitaines.

[9] Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[10] À l'égard de chacun des autres produits, M. Morelatto corrobore son allégation d'emploi au moyen d'une preuve claire de l'emploi de la Marque, qui prend la forme de photographies et de factures jointes comme pièces A à X à son affidavit. Dans chaque cas, les photographies montrent le produit précis et la Marque figure soit sur le produit lui-même, soit sur une étiquette apposée sur le produit. Les factures [TRADUCTION] « correspondantes » comprises dans chaque pièce font état de ventes au Canada pendant la période pertinente réalisées soit par la Propriétaire directement, soit par un licencié autorisé.

[11] À titre d'exemple, la pièce A est constituée de plusieurs photographies de trois types de manteaux et de vestes, chacune étant accompagnée d'une facture datant de la période pertinente et faisant état d'une vente de cet article précis. Je souligne, à titre d'exemple, que le numéro de modèle de la [TRADUCTION] « veste 3 en 1 » qui figure sur la facture du 16 octobre 2013 correspond au numéro de modèle qui figure sur l'étiquette apposée sur la veste qu'on peut voir

sur la dernière photographie de cette pièce. Les photographies montrent que la Marque figurait sur les produits eux-mêmes ainsi que sur des étiquettes fixées aux produits.

[12] Les pièces subséquentes fournissent une preuve similaire en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement suivants (là encore, les produits tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement figurent les premiers et sont suivis de la traduction anglaise fournie par M. Morelatto, le cas échéant) : gilets/vests (pièce B); sous-vêtements/underwear (pièce C); chemises/shirts (pièce D); chemisiers (pièce E); chapeaux/hats, casquettes/caps, écharpes/scarves et gants (pièce F); pantalons (pièce G), jeans (pièce H), robes/dresses (pièce I); t-shirts (pièce J); peignoirs de bain/swimsuits [bathrobes] (pièce K); souliers/shoes, bottes/boots et sandales/sandals (pièce L); ceintures (pièce M); lunettes de soleil (pièce N); cravates (pièce O); bijoux et chaînes porte-clés (pièce P); sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main, sacs d'école, et porte-monnaie (pièce Q); chandails/sweaters (pièce R); shorts (pièce S); pantalons/children's pants (pièce T); montres (pièce U); tissus/fabric (pièce V); pull-over/pullovers (pièce W); et combinaisons-pantalons (pièce X).

Analyse

[13] Dans son affidavit, M. Morelatto ne fait aucune déclaration concernant les volumes des ventes de produits en particulier, pas plus qu'il n'atteste des ventes globales des produits POINT ZERO en général. En outre, à l'égard de certains des produits, la Propriétaire n'a fourni qu'une seule facture comme preuve de transferts dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[14] Cependant, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment que cette vente présente les caractéristiques d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce [voir *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, 90 CPR (4th) 277 et *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. En l'espèce, je souligne que les factures concernent souvent de grandes quantités de produits et que des montants de TPS et de TVQ figurent sur les factures.

D'ailleurs, de façon générale, dans ses représentations écrites, la Partie requérante ne conteste pas la preuve à cet égard.

[15] La Partie requérante souligne par contre qu'une des factures de la pièce P concernant des bijoux est une facture qui fait état de ventes faites à la Propriétaire plutôt que de ventes faites *par* la Propriétaire.

[16] Or, en pièce P, M. Morelatto fournit une seconde facture datant de la période pertinente qui fait état de la vente d'un « bracelet large » qui a eu lieu dans un magasin de détail Point Zero de Montréal. La Marque figure dans la partie supérieure de la facture et les photographies qui accompagnent cette dernière montrent divers bijoux auxquels sont fixées des étiquettes arborant la Marque. À mon sens, cette preuve est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits. D'ailleurs, au final, la Partie requérante ne soutient pas que les [TRADUCTION] « bijoux » devraient être supprimés de l'enregistrement.

[17] Les brèves représentations de la Partie requérante sont plutôt axées sur les produits « bottes/boots » et « sandales/sandals » visés par l'enregistrement. La Partie requérante affirme qu'aucune preuve directe, [TRADUCTION] « sous forme de photographies, de factures ou autre, que des ventes ont eu lieu ... pendant la période pertinente ... en liaison avec [la Marque] » n'a été fournie à l'égard des bottes et des sandales. Étant donné la structure de l'affidavit, la Partie requérante soutient en outre que les photographies produites comme pièces ne sont pas représentatives des produits qui sont absents des pièces [citant à l'appui *Etigson c KPM Industries Ltd* (2001), 15 CPR (4th) 411 (COMC)]. Par conséquent, la Partie requérante soutient que les « bottes » et les « sandales » devraient également être supprimées de l'enregistrement, au même titre que les produits à l'égard desquels la Propriétaire a admis le défaut d'emploi.

[18] Or, après examen de la preuve en pièce L, je conviens avec la Propriétaire que la preuve montre bien que des transferts de bottes et de sandales arborant la Marque ont eu lieu dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, je souligne que M. Morelatto atteste expressément que la pièce L est constituée de ce qui suit :

[TRADUCTION]
Photographies de souliers, de bottes et de sandales arborant la marque de commerce POINT ZERO, et factures correspondantes faisant état de la vente de ces souliers, bottes

et sandales par la Propriétaire en 2011 et 2013, dans le cadre de ventes en gros, et en 2012 par l'intermédiaire d'un de ses magasins de détail.

[19] En effet, la pièce L comprend deux factures qui font état de ventes en gros de « SHOES & BOOTS » [souliers et bottes] à une société de Montréal. Les photographies correspondantes montrent une variété d'articles chaussants, y compris différents modèles de souliers de course, de souliers tout aller et de bottes pour hommes et femmes. Bien que la Marque ne soit pas clairement visible sur tous les articles chaussants représentés, je souligne que la deuxième photographie montre trois modèles d'articles chaussants arborant la Marque; j'admets, à tout le moins, qu'un de ces modèles pourrait être décrit comme une botte.

[20] De même, comme l'a fait valoir la Propriétaire, deux des factures de la pièce L renvoient expressément à des ventes soit de [TRADUCTION] « sandales », soit de « tongs » (que je considère être un type de sandales). Les photographies correspondantes représentent deux modèles de sandales, qui arborent tous deux la Marque.

[21] Comme la même pièce fournit une preuve distincte de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « souliers/shoes » visés par l'enregistrement, je suis convaincu que la pièce L fournit une preuve d'emploi à l'égard de chacun des produits « souliers/shoes », « bottes/boots » et « sandales/sandals ».

[22] En conséquence, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[23] Compte tenu de tout ce qui précède, 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 modifié afin de supprimer les produits suivants de l'état déclaratif des produits :

(1) ... couvre-lits; nappes de tables; ... mouchoirs, ... salopettes, ... maillots de corps, maillots de bain, ... et pantoufles.

[TRADUCTION]

(2) ... ballons de basketball, portefeuilles, ... lunettes, eaux de Cologne, parfums, gels,

déodorants, eau de toilette, ... housses à vêtements, ... sacs de plage, ... parapluies, ... et mitaines.

[24] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

(1) Tissus, vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment: manteaux, vestes, gilets, pantalons, sous-vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, écharpes, combinaisons-pantalons, robes, t-shirts, pulls, chandails, peignoirs de bain, chaussures, notamment: bottes, souliers, sandales.

[TRADUCTION]

(2) Montres, ceintures, lunettes de soleil, cravates, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main, sacs d'école, porte-monnaie, gants.

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

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**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

Sumbulian & Sumbulian

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Fetherstonhaugh & Co.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE