



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

Référence : 2015 COMC 210
Date de la décision : 2015-11-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Andrews Robichaud

Partie requérante

et

**Clio/Oz Division of Mainline Fashions
Inc.**

Propriétaire inscrite

LMC308,497 pour OZ

Enregistrement

[1] Le 5 avril 2013, à la demande d'Andrews Robichaud, 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 Clio/Oz Division of Mainline Fashions Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC308,497 de la marque de commerce OZ (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « bijoux, notamment boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues ».

[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 5 avril 2010 au 5 avril 2013.

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

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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 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 cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co 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 décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Helene Zelovitzky, présidente de Mainline Fashions Inc., souscrit le 1^{er} novembre 2013. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, Mme Zelovitzky atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « participe à la conception, à la fabrication et à la vente de bijoux au Canada et aux États-Unis ». Elle explique que la Propriétaire vend ses produits à des détaillants qui, à leur tour, vendent aux consommateurs finaux. Ces détaillants comprenaient La Baie d'Hudson, Sears, Walmart et Reitmans. Elle atteste que, durant la période pertinente, les ventes des bijoux de la Propriétaire au Canada en liaison avec la Marque étaient de plus de 15 M\$.

[8] Mme Zelovitzky atteste que, depuis 1984, la Propriétaire vend ses bijoux [TRADUCTION] « en liaison avec ses deux marques maison principales, nommément les marques de commerce CLIO et OZ ». Elle explique que ces marques de commerce sont [TRADUCTION] « souvent » représentées dans le format reproduit ci-dessous :



[9] En particulier, Mme Zelovitzky atteste que [TRADUCTION] « lors de l'emploi de ses deux marques maison CLIO et OZ, [la Propriétaire] a... montré les marques d'une manière qui distingue chacune visuellement par une police de caractères différente et des contrastes de couleurs claires/foncées ». Elle atteste de plus que [TRADUCTION] « la marque CLIO figure toujours au-dessus de la marque OZ ».

[10] En outre, Mme Zelovitzky atteste que les clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux de la Propriétaire [TRADUCTION] « font souvent référence à la Propriétaire et à ses bijoux par la marque de commerce OZ ». En guise d'exemple, Mme Zelovitzky joint en pièce E de son affidavit une photographie d'une boîte en carton qui, atteste-t-elle, est une boîte dans laquelle un des fournisseurs de la Propriétaire a envoyé des bijoux à la Propriétaire durant la période pertinente.

[11] Même si « OZ » apparaît sur la boîte au-dessus de l'adresse de la Propriétaire, je remarque qu'il s'agit d'une présentation de la Marque par un fournisseur, identifié sur la boîte comme étant « KIMSONG Jewelry » [bijoux KIMSONG]. Ainsi, cela ne constitue pas un emploi de la Marque par la Propriétaire au sens de l'article 4 de la Loi. De plus, même si cette pièce appuie l'affirmation de Mme Zelovitzky portant que les fournisseurs font référence à la Propriétaire comme étant OZ, il n'est pas évident qu'une telle référence puisse s'étendre à un bijou en particulier vendu ultimement par la Propriétaire.

[12] En ce qui concerne l'emploi allégué de la Marque par la Propriétaire, Mme Zelovitzky ne fournit aucune pièce montrant la Marque directement sur l'un ou l'autre des produits visés par

l'enregistrement ou sur un emballage au moment de la vente et du transfert des produits. La Propriétaire s'appuie sur la présence de la marque figurative CLIO OZ sur des copies de trois factures [TRADUCTION] « représentatives » qui accompagnaient des commandes (pièce A), une carte de visite distribuée aux clients (pièce B), de la signalisation dans le bureau où certaines commandes ont été passées (pièce C), des enveloppes, du papier à entête et des feuilles d'envoi par télécopie (pièce D) et quatre bons de commande [TRADUCTION] « représentatifs » envoyés à des fournisseurs (également en pièce D).

[13] Les factures produites en pièce montrent des ventes de produits portant les descriptions suivantes : « PANDOLA BRAC », « 7R NCK w/PRL », « NK/CHAINS/STNS ». En ce qui concerne les bons de commande, deux concernent des [TRADUCTION] « bracelets », alors que les autres concernent des [TRADUCTION] « boucles d'oreilles ».

[14] Mme Zelovitzky atteste que les cartes de visite produites en preuve étaient largement distribuées aux clients durant la période pertinente, y compris lorsque les clients achetaient ou accusaient réception des bijoux de la Propriétaire. Dans le même ordre d'idées, elle atteste que les clients qui ont visité le bureau ou la salle d'exposition de la Propriétaire ont vu la signalisation arborant la marque figurative CLIO OZ et que certains de ces clients ont fait des commandes de bijoux de la Propriétaire durant leur visite.

[15] Je soulignerais que la marque figurative CLIO OZ que l'on voit en réalité dans la preuve (en particulier sur les cartes de visite, les factures et les bons de commande produits en preuve) est subtilement différente de la marque de commerce qui figure dans le corps de l'affidavit de Mme Zelovitzky et reproduite ci-dessus. À cet égard, on peut voir une bordure autour de la partie CLIO du dessin, la reliant à la partie OZ inférieure, comme reproduit ci-dessous :



Preuve de transfert dans la pratique normale du commerce

[16] Premièrement, je soulignerais à propos des produits visés par l'enregistrement qu'on ne peut déterminer clairement que la Propriétaire a dans les faits vendu ou transféré une ou plusieurs [TRADUCTION] « bagues » durant la période pertinente. Mme Zelovitzky atteste de façon générale les ventes de [TRADUCTION] « bijoux » au Canada, mais ne fournit pas de détails concernant les produits particuliers visés par l'enregistrement, nommément les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets et les bagues. Néanmoins, même si elle n'explique pas le contenu des factures et des bons de commande produits en preuve, selon les descriptions des articles sur les factures représentatives, j'accepte que les factures montrent des ventes de [TRADUCTION] « bracelets » et de « colliers » au Canada durant la période pertinente.

[17] Dans le même ordre d'idées, même s'ils ne constituent pas une preuve directe de transfert de ces produits à des clients, les bons de commande pour des [TRADUCTION] « boucles d'oreilles » permettraient d'inférer que la Propriétaire a ultimement vendu ces produits dans la pratique normale du commerce au Canada durant la période pertinente.

Variation

[18] Quoiqu'il en soit, la question en l'espèce est celle de savoir si la façon de présenter la marque de commerce constitue une présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. Comme illustrée ci-dessus, la variation de la marque figurative CLIO OZ qui figure sur les cartes de visites et dans la partie supérieure des factures remises aux clients au moment du transfert comprend une bordure noire reliant la portion supérieure CLIO de la marque figurative à la partie inférieure OZ de la marque figurative.

[19] La première question à trancher est celle de savoir si cela constitue la présentation d'une marque de commerce ou de deux marques de commerce. Il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément dans la mesure où elles ne sont pas combinées de façon à rendre indiscernables les marques individuelles [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst) à la p 272].

[20] Dans ses observations écrites, la Propriétaire a fait valoir que la marque OZ se démarque de la marque CLIO. À cet égard, faisant écho à la déclaration de Mme Zelovitzky ci-dessus, l'accent est mis sur le fait que CLIO apparaît sur un fond de couleur différent de l'élément OZ, dont la police de caractère est également différente. En outre, elle fait valoir que le « Z » qui recoupe le grand « O » rend la marque visiblement distincte de la marque CLIO au-dessus.

[21] Cependant, je soulignerais d'abord que le nom de la Propriétaire est CLIO/OZ Division of Mainline Fashions Inc. et figure ainsi dans l'ensemble de la preuve. CLIO/OZ semble être la dénomination sociale de la Propriétaire et, outre la boîte du fournisseur produite en pièce E, OZ ne figure nulle part ailleurs dans la preuve sans CLIO. En effet, la partie supérieure des factures en pièce A montre la marque figurative CLIO OZ, suivie de l'inscription « A Division of Mainline Fashions Inc. », à son tour suivie de l'adresse et des coordonnées de la Propriétaire. Dans la partie inférieure des factures, on trouve l'inscription « REMIT PAYMENT TO CLIO OZ, A Division of Mainline Fashions Inc. » [remettre le paiement à CLIO-OZ, une division de Mainline Fashions Inc.], ici encore suivie de l'adresse et des coordonnées de la Propriétaire.

[22] Dans le même ordre d'idées, les cartes de visite produites en pièce B présentent la marque figurative CLIO OZ de même que « CLIO/OZ A Division of Mainline Fashions Inc. ». Il n'est indiqué nulle part dans la preuve que la Marque a déjà été présentée séparément de CLIO par la Propriétaire à ses clients. Relativement aux [TRADUCTION] « deux marques maison principales » de la Propriétaire, si certains des bijoux de la Propriétaire sont commercialisés sous la marque de commerce OZ et certains des bijoux de la Propriétaire sont commercialisés sous la marque de commerce CLIO, cela ne se reflète pas dans la preuve dont je dispose. En effet, comme l'a attesté Mme Zelovitzky, [TRADUCTION] « CLIO figure toujours au-dessus de la marque OZ ».

[23] De plus, comme susmentionné, une bordure relie la partie CLIO de la marque de commerce à la partie OZ de la marque de commerce. Étant donné que la marque figurative CLIO OZ figure toujours en référence au nom commercial de la Propriétaire, ce lien visuel est renforcé par le contexte de sa présentation. Ainsi, j'estime que la partie CLIO de la marque figurative ne peut être distinguée de la partie OZ de la marque figurative.

[24] Par conséquent, la question est celle de savoir si la présentation de la marque figurative CLIO OZ constitue une présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée.

[25] Le test de variation, comme formulé par la Cour d'appel fédérale, est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimales qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine.

[*Canada (le Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523, (CAF) à la p 525.]

[26] Comme la Cour d'appel l'a fait observer, [TRADUCTION] « il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. » [à la p 525].

[27] Pour trancher cette question, il faut se demander si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation des éléments constituant les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l'on puisse conclure à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque cas.

[28] Même si OZ est le seul élément de la Marque déposée, je considère que la combinaison de CLIO et OZ constitue la caractéristique dominante de la marque de commerce présentée. À cet égard, même si le « O » de OZ est la plus grande lettre, CLIO est la première partie de la Marque et, comme cela est montré dans l'ensemble de la preuve, elle figure toujours au-dessus de l'élément OZ. De plus, ni l'un ni l'autre des éléments n'est descriptif des produits visés par l'enregistrement.

[29] Par conséquent, selon moi, la caractéristique dominante de la Marque déposée, soit le mot OZ seul, n'a pas été préservée. L'ajout de CLIO modifie la Marque dans sa présentation, sa sonorité et les idées qu'elle suggère, de telle sorte qu'elle perd son identité et qu'elle n'est plus

reconnaissable comme étant la Marque. Ainsi, j'estime que la présentation produite en preuve de la marque figurative CLIO OZ ne constitue pas une présentation de la Marque telle qu'elle a été enregistrée.

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[31] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu 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
Nathalie Tremblay, trad.

Date de l'audience : Aucune audience tenue

Agents au dossier

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Andrews Robichaud

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante