



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

Référence : 2017 COMC 138

Date de la décision : 2017-10-04

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Le Centre Vu Lebel & Desroches Inc.

Partie requérante

et

SunVu Sunglasses & Optics

Propriétaire inscrite

**LMC603,685 pour la marque de
commerce SUNVU & Dessin**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 2 octobre 2015, à la demande de Le Centre Vu Lebel & Desroches Inc. (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 SunVu Sunglasses & Optics (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC603,685 de la marque de commerce SUNVU & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque).



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] : « Lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de ski, appliques solaires, lunettes de lecture, étuis et cordons » (les Produits).

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard 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 2 octobre 2012 au 2 octobre 2015.

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

[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. Bien que de simples allégations d'emploi ne soient pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^{re} inst), conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir *Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Robert Labine, souscrit le 12 avril 2016 et accompagné des pièces A à H. 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. Labine affirme qu'il est un associé de la Propriétaire depuis l'enregistrement de cette dernière en Alberta, en 1999.

[8] M. Labine affirme que la Propriétaire est située à Calgary et qu'elle vend les Produits de manière continue depuis plus de 15 ans. Il affirme, en outre, que la Propriétaire a vendu chacun des Produits en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[9] M. Labine affirme que, dans la pratique normale de ses activités commerciales, la Propriétaire offre et vend à ses clients des présentoirs de produits destinés à être utilisés en magasin pour exposer les produits de lunetterie vendus par la Propriétaire en liaison avec la Marque. En plus de ces ventes à des clients détaillants, les produits de lunetterie de la Propriétaire sont également vendus à des clients d'affaires qui apposent leurs propres marques de commerce/logos sur les produits en vue de les employer comme articles promotionnels.

[10] À l'appui, M. Labine joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce B : une copie de sa carte professionnelle arborant la Marque et identifiant la Propriétaire comme étant une division de ShaRine Designs;
- Pièce C : des photographies d'exemples de présentoirs utilisés en magasin. M. Labine atteste que ces présentoirs sont utilisés par les marchands au Canada pour exposer divers styles de lunettes de soleil de la Propriétaire, une étiquette arborant la Marque étant fixée à chaque paire. M. Labine atteste également que des présentoirs de produits identiques ou similaires, dans lesquels des produits identiques ou similaires étaient exposés, ont été utilisés dans de nombreux magasins en Alberta et en Colombie-Britannique pendant la période pertinente.

- Pièce D : des spécimens d'étiquettes arborant la Marque. M. Labine atteste que ces étiquettes sont identiques à celles qui étaient fixées à chacun des Produits au moment où la Propriétaire a vendu ces produits au Canada pendant la période pertinente.
- Pièce E : des photographies de chacun des Produits, auxquels une étiquette arborant la Marque est fixée. M. Labine atteste que chacun de ces produits a été vendu ainsi pendant la période pertinente.
- Pièce F : des copies d'exemples de factures datant de la période pertinente. M. Labine atteste que les factures accompagnaient les Produits que la Propriétaire a vendus à des clients en Alberta et en Colombie-Britannique. Il établit, en outre, une correspondance entre les articles facturés et chacun des produits visés par l'enregistrement. Je souligne que la Marque et le nom de la Propriétaire figurent bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures, et que le nom de la Propriétaire figure aussi dans le coin inférieur gauche. La Propriétaire est également identifiée comme étant une division de ShaRine Designs sur les factures, qui indiquent que le paiement doit être fait à cette entité.
- Pièces G et H : des copies d'exemples de publicités utilisées par la Propriétaire.

ANALYSE

[11] Comme l'a résumé la Propriétaire dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve fournie par la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque par la Propriétaire, parce que, même si le nom de la Propriétaire figure sur les factures, ces dernières indiquent au client que le paiement doit être fait à une entité différente, à savoir ShaRine Designs (dont la Propriétaire est identifiée comme étant une division). La Partie requérante admet que la Propriétaire est identifiée comme étant une division de ShaRine Designs, mais soutient que la preuve ne fournit pas d'autre explication quant à la relation existant entre la Propriétaire et ShaRine Designs.

[12] Je ne souscris pas aux arguments de la Partie requérante.

[13] Comme l'a souligné la Propriétaire dans ses représentations écrites, la Propriétaire est clairement identifiée par son nom, qui figure bien en vue, sur les factures de la pièce F, ainsi que sur les étiquettes qui étaient fixées aux Produits lors de la vente de ces derniers (pièces D et E), sur la carte professionnelle du déposant (pièce B) et sur du matériel promotionnel/publicitaire

concernant les Produits. Le fait que la Propriétaire soit également identifiée comme étant une division de ShaRine Designs, et que les factures indiquent que le paiement doit être fait à cette entité est sans importance en l'espèce. Non seulement M. Labine a fourni des déclarations claires démontrant que les Produits arborant la Marque ont été vendus pendant la période pertinente dans le cadre de ventes directes effectuées par la Propriétaire, mais il a fourni à l'appui des pièces établissant que la Propriétaire était ainsi identifiée sur les Produits lors de la vente de ces derniers. Comme l'a fait valoir la Propriétaire dans ses représentations écrites, la Propriétaire est libre d'établir les modalités qui lui conviennent en ce qui concerne la façon dont les clients doivent effectuer leur paiement ou l'entité à laquelle ils doivent faire ce paiement, et dès lors que le client se conforme à ces modalités, il remplit son obligation de paiement.

[14] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
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

Cassan Maclean

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Lavery De Billy S.E.N.C.R.L.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE