

OPIC



CIPO

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

Référence : 2017 COMC 136

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**

Gaines Group LLC

Partie requérante

et

The TJX Companies, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC702,157 pour la marque de
commerce PINK ZEBRA**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 25 septembre 2015, à la demande de Gaines Group LLC (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 The TJX Companies, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC702,157 de la marque de commerce PINK ZEBRA (la Marque).

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

[TRADUCTION] :

Vêtements pour enfants, notamment chandails, robes, hauts, bas, vestes, combinaisons et chaussures.

[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 25 septembre 2012 au 25 septembre 2015.

[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 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 Ltd c 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Karen Abel, souscrit le 19 avril 2016 à Toronto. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, Mme Abel atteste qu'elle est gestionnaire de la sécurité des produits et de la conformité réglementaire de Winners Merchants International L.P., une filiale de la Propriétaire.

[8] Mme Abel explique que la Propriétaire est un détaillant de vêtements et d'articles pour la maison aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier, exploitant plus de 3300 magasins, avec un chiffre d'affaires de plus de 29 G\$ US pour 2014 seulement. Elle atteste que, à la fin de 2014, la Propriétaire exploitait plus de 230 magasins Winners au Canada. Elle affirme que les magasins Winners offrent une vaste gamme de produits au Canada, y compris des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des chaussures pour toute la famille, des accessoires et d'autres articles, dont des articles pour la maison et des produits de beauté.

[9] Mme Abel atteste que, en plus de vendre une vaste gamme d'articles de marque, la Propriétaire conçoit et vend également une sélection de produits de marque maison sous plusieurs marques de commerce, dont la Marque. Plus précisément, Mme Abel atteste que, au cours de la période pertinente, Winners employait sous licence de la Marque et que la Propriétaire a maintenu un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque au Canada. Elle confirme que [TRADUCTION] « Winners vend à la fois des produits offerts sous des marques de tiers et sous la marque maison TJX, comme ceux vendus sous la marque de commerce PINK ZEBRA », dans ses divers magasins de détail situés partout au Canada.

[10] Plus précisément, Mme Abel allègue l'emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements pour enfants ». Mme Abel explique que la Marque figure sur des pièces cousues directement sur les vêtements de la Propriétaire.

[11] Pour étayer ses dires, elle a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est constituée d'imprimés du site Web de la Propriétaire, *www.tjx.com*, qui fournissent des renseignements généraux concernant les affaires de la Propriétaire et ses différents magasins.

- La pièce B est constituée d'imprimés du site Web de Winners, *www.winners.ca*, qui fournissent des renseignements généraux concernant Winners et ses emplacements de magasins au Canada.
- La pièce C est une photographie d'un vêtement deux-pièces pour enfants qui, atteste Mme Abel, est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur les vêtements vendus dans les magasins de détail Winners au Canada, y compris au cours de la période pertinente.
- La pièce D est constituée de deux photographies de pièces PINK ZEBRA qui, confirme Mme Abel, sont représentatives des pièces apposées sur les vêtements pour enfants de la Propriétaire vendus au Canada au cours de la période pertinente.
- La pièce E est un échantillon d'un bon de commande daté de décembre 2012 qui, atteste Mme Abel, fait état d'une [TRADUCTION] « commande de 5300 articles de marque PINK ZEBRA ». Mme Abel explique que le bon de commande fait état d'une commande conjointe entre les activités d'exploitation américaines de la Propriétaire et Winners. Elle confirme que [TRADUCTION] « dans les faits, Winners a reçu et distribués dans ses magasins 480 vêtements de marque PINK ZEBRA en août 2013, et qu'ils ont été offerts et vendus à des clients canadiens » en 2013.

Même si Mme Abel n'indique pas quels vêtements pour enfants en particulier ont été vendus par Winners, les descriptions sur le bon de commande indiquent que les produits sont deux styles de « chambray cascade tunic full length legging » [tunique en cascade en chambray et jambières pleine longueur]; cette description correspond au vêtement présenté à la pièce C.

ANALYSE

[12] En l'espèce, la question est de savoir si la Propriétaire a fourni une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des [TRADUCTION] « vêtements pour enfants » spécifiés dans l'enregistrement. À cet égard, la seule preuve d'emploi de la Marque se limite au vêtement deux-pièces pour enfants présenté à la pièce C.

[13] Même si Mme Abel n'établit pas clairement une correspondance entre le vêtement présenté à la pièce C et le bon de commande présenté à la pièce E et ses déclarations portant sur cette commande en particulier, la description sur le bon de commande (soit une tunique et des jambières) correspond au vêtement deux-pièces présenté. Ainsi, j'admets que les [TRADUCTION] « 480 vêtements de marque PINK ZEBRA » dont Mme Abel atteste la vente au Canada en 2013 correspondaient à ce vêtement deux-pièces.

[14] De plus, à défaut de représentations écrites de la part de la partie requérante, je conviens avec la Propriétaire que cette combinaison de tunique et de jambières peut correspondre aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « hauts » et « bas ».

[15] Toutefois, en ce qui concerne les autres produits, je ne dispose d'aucune preuve d'emploi de la Marque. Même si Mme Abel affirme que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements et chaussures » au cours de la période pertinente, la preuve d'emploi se limite à la combinaison de tunique et de jambières présentée. Mme Abel fait état des revenus de Winners de façon générale, mais ne fait pas état de ventes de produits PINK ZEBRA de façon générale, encore moins en lien avec chacun des produits vestimentaires visés par l'enregistrement. La seule preuve de vente réelle au Canada au cours de la période pertinente se limite aux déclarations de Mme Abel à l'égard du bon de commande présenté à la pièce E pour la combinaison de tunique et jambières présentée.

[16] Contrairement à ce qu'affirme la Propriétaire dans ses représentations écrites, si les pièces concernant ce vêtement visaient à être représentatives des autres produits, cela ne ressort pas clairement de l'affidavit de Mme Abel. À partir de la preuve dont je dispose, le fait d'inférer que la Marque était également employée en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, dont des [TRADUCTION] « chaussures », relève de la simple supposition.

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec les [TRADUCTION] « Vêtements pour enfants, nommément ... hauts, bas » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier [TRADUCTION] « ... chandails, robes, ... vestes, combinaisons et chaussures » de l'état déclaratif des produits.

[19] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :
« Vêtements pour enfants, nommément, hauts et bas. »

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.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Finlayson & Singlehurst

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE