



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 63

Date de la décision : 2020-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Aird & Berlis LLP

Partie requérante

et

Galerie De Pop Co., Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC887, 569 pour SAGE DE CRÊT

Enregistrement

DESSIN

INTRODUCTION

[1] Le 8 novembre 2017, à la demande d’Aird & Berlis LLP (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 Galerie De Pop Co., Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC887,596 pour la marque de commerce SAGE DE CRÊT dessin (la Marque), reproduit ci- dessous :

SAGE DE CRÊT

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

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, pardessus, imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemisiers, chemises sport, tee-shirts, bonneterie, chaussettes, bas, châles, foulards, cache-oreilles, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; couvre-chefs de sport.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement en partie.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque 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'elle 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 démontrer l'emploi est du 8 novembre 2014 au 8 novembre 2017.

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

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce 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)]. Même si le seuil

pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure est faible [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu'une preuve surabondante n'est pas requise [*Union Electric Supply Co. Ltd c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], des faits suffisants doivent quand même être fournis pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] Le 5 février 2018, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un document notarié qui était prétendument un affidavit de Tsukasa Kobayashi. Ce document n'a pas été versé au dossier, car il ne semblait pas avoir été souscrit devant une personne autorisée à faire prêter serment. La Propriétaire a alors obtenu une prorogation rétroactive du délai de production de la preuve jusqu'au 8 septembre 2018. Le 21 août 2018, la Propriétaire a produit l'affidavit de Seiichi Inomata, établi sous serment le 7 août 2018. Ce document semble avoir été souscrit correctement et par conséquent a été versé au dossier. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Inomata précise qu'il est le directeur général du département de la gestion d'affaires de la Propriétaire, une société japonaise. Il affirme que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement, qu'il désigne collectivement comme les « produits SAGE DE CRÊT ». Il explique que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec ces produits de plusieurs façons, y compris sur les étiquettes rattachées à ses produits. Il joint, en tant que pièce B, des photographies de chemises et de vestes portant les étiquettes présentant la Marque. M. Inomata affirme que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque est employée sur tous les produits visés par l'enregistrement.

[9] M. Inomata affirme que la Propriétaire fabrique les produits visés par l'enregistrement selon ses conceptions et ses normes, et qu'elle mène ses activités au Canada par l'intermédiaire de sa filiale américaine (Galerie U.S.). Il explique que Galerie U.S. vend les produits visés par l'enregistrement aux acheteurs canadiens, puis les commande directement à la Propriétaire, qui fabrique et expédie les articles achetés, souvent directement à l'acheteur canadien.

[10] M. Inomata affirme que la Propriétaire a [TRADUCTION] « vendu les produits SAGE DE CRÊT au Canada, au cours de [la période pertinente] ». À titre d'exemple, M. Inomata joint en tant que pièces C à E des bons de commande, une facture et une liste d'emballage concernant une transaction entre Galerie U.S. et le détaillant Simons, situé à Québec, qui a eu lieu en janvier 2016. Les produits sont désignés par des codes de produit dans les trois documents; la facture et la liste d'emballage décrivent les produits en tant que [TRADUCTION] « VESTES (TISSÉES) », « PANTALONS (TISSÉS) », « MANTEAU (TISSÉ) » et « CHEMISE (TISSÉE) ». Je remarque que les mots SAGE DE CRÊT figurent en haut de la colonne de description du produit dans la facture et la liste d'emballage. Les documents, ainsi qu'une étiquette d'expédition Fed Ex jointe à titre de pièce F, indiquent que les produits en question ont été expédiés de la Propriétaire à Tokyo à Simons, à Québec, le 7 janvier 2016.

[11] Enfin, M. Inomata joint, à titre de pièce G, une copie d'une facture relative à une transaction entre Galerie U.S. et un détaillant situé à Edmonton appelé Gravity Pope, qui a eu lieu en février 2015. Le format de la facture est semblable à celui de la facture de la pièce D et indique les ventes de [TRADUCTION] « PANTALON (TISSÉ) », « VESTE (TISSÉE) », « PANTALON (TRICOTÉ) », « CHEMISE (TISSÉE) » et « TEE-SHIRT (TRICOTÉ) ».

ANALYSE

[12] La Propriétaire soutient que le témoignage de M. Inomata établit qu'elle emploie la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement au moyen des étiquettes produites en pièces jointes, et que tous les produits ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente. Bien que la Propriétaire fasse allusion à deux transactions à titre d'exemples des ventes des produits visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente, elle soutient que les déclarations sous serment de M. Inomata suffisent pour établir l'emploi en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. À cet égard, la Propriétaire soutient que les éléments de preuve documentaire tels que des photographies et des factures ne sont pas requis concernant chacun des produits, citant *Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 [CF 1^{re} inst.] [*Saks*].

[13] Le principe de *Saks* s'applique uniquement lorsque le propriétaire inscrit a fourni une preuve suffisamment détaillée et a expliqué cette preuve suffisamment clairement pour que le

registraire puisse logiquement conclure qu'une marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits de l'enregistrement [voir *Matthew S George c Dr's Own, Inc.*, 2018 COMC 147, aux para 71 à 77; *Sims & McBurney c en Vogue Sculptured Nail Systems Inc.*, 2020 COMC 9, aux para 24 et 25]. Je remarque en outre que, dans *Saks*, il y avait 28 catégories distinctes de produits et services; produire des éléments de preuve pour toutes ces catégories aurait imposé un fardeau déraisonnable à la propriétaire inscrite. En l'espèce, étant donné que la liste de produits est relativement courte, je conclus qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la propriétaire inscrite produise des éléments de preuve pour chacun des produits [pour des conclusions semblables, voir *Method Law c Boutique Jacob Inc.*, 2015 COMC 5, aux para 23 à 24; *Fetherstonhaugh & Co c HB Fuller Company*, 2019 COMC 1 aux para 19 et 20].

[14] Par conséquent, je ne crois pas que *Saks* soit applicable en l'espèce. Sans preuve à l'appui, les déclarations de M. Inomata selon lesquelles la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement, et que la Propriétaire a [TRADUCTION] « vendu les produits SAGE DE CRÊT au Canada, au cours de la [période pertinente] », en soi, ne fournissent pas de fondement factuel suffisamment détaillé selon lequel je pourrais conclure que la Propriétaire a vendu *chacun* des produits visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[15] Toutefois, j'admets que les éléments de preuve relatifs aux transactions avec Simons et Gravity Pope établissent que la Propriétaire a vendu des vestes, des pantalons, des chemises, des tee-shirts et des manteaux au Canada pendant la période pertinente, dans la pratique normale du commerce. D'après l'affirmation de M. Inomata selon laquelle les étiquettes indiquées à la pièce B sont représentatives de la façon dont la Propriétaire employait la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, je suis convaincu que l'avis de liaison entre la Marque et ces produits serait donné au moment du transfert. Je suis également convaincu qu'il n'y a aucune question à se poser quant à savoir si la Propriétaire contrôle le caractère et la qualité de ses produits vendus par Galerie U.S., puisque M. Inomata a produit une déclaration claire sous serment selon laquelle la Propriétaire fabrique elle-même les produits visés par l'enregistrement.

[16] À ce titre, la question à trancher est celle de savoir lesquels des produits visés par l'enregistrement peuvent être mis en corrélation avec les produits pour lesquels la Propriétaire a démontré l'emploi. À cet égard, je souligne que « vestes » et « tee-shirts » figurent sur la liste des produits visés par l'enregistrement. Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « vêtements, nommément [...] vestes, [...] tee-shirts ».

[17] Bien que la Propriétaire ait également produit des éléments de preuve démontrant qu'elle a employé la Marque en liaison avec les pantalons, les chemises et les manteaux, ces articles ne figurent pas dans l'enregistrement, et la Propriétaire n'a pas établi leur corrélation avec des produits visés par l'enregistrement. Il n'appartient pas au registraire de spéculer sur la nature des produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135 au para 13; *Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 au para 12 (COMC)]; toutefois, en l'espèce, je suis convaincu que les éléments de preuve de la Propriétaire concernant ces articles suffisent pour appuyer l'emploi de certains produits visés par l'enregistrement. Je tire cette conclusion en gardant à l'esprit le principe selon lequel l'emploi attesté en liaison avec un produit précis ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans l'état déclaratif des produits, étant donné que la Propriétaire est tenue de produire des éléments de preuve de l'emploi de *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *John Labatt; Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst)] et que, lorsque l'emploi en liaison avec un produit précis peut éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, l'enregistrement plus précis sera maintenu par rapport à l'enregistrement plus général [*Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst), aux para 14 à 16; *88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC*, 2019 COMC 129, aux para 30 et 31; *DLA Piper (Canada) LLP c Huer Foods Inc*, 2019 COMC 62, au para 19].

[18] En l'absence d'autres détails, je conclus que l'on peut établir une corrélation logique entre l'emploi des articles énumérés « PANTALONS (TRICOTÉS) » et « PANTALONS (TISSÉS) » et le produit visé par l'enregistrement « pantalons ». En ce qui concerne l'article énuméré « CHEMISE (TISSÉE) », il n'y a pas assez de détails pour me permettre d'établir une corrélation entre cet article et certains des produits visés par l'enregistrement plus précis tels que

« chemises sport » ou « blouses »; toutefois, je suis convaincu qu'une chemise tissée pourrait relever du produit « vêtements tout-aller » visé par l'enregistrement. De même, bien qu'il n'y ait pas assez de détails pour me permettre d'établir une corrélation entre l'article énuméré « MANTEAU (TISSÉ) » et l'un des types de manteaux précis énumérés dans l'enregistrement, tel que « pardessus » ou « imperméables », je suis convaincu qu'un manteau tissé pourrait logiquement être considéré comme un « vêtement d'extérieur pour l'hiver ».

[19] À ce titre, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « vêtements tout-aller », « vêtements d'extérieur pour l'hiver », « vestes », « tee-shirts » et « pantalons » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[20] Étant donné que la Propriétaire n'a présenté aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le non-emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l'enregistrement, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[21] 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 de façon à supprimer « vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements habillés, [...] costumes, [...] jupes, [...] pardessus, imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemisiers, chemises sport, [...] bonneterie, chaussettes, bas, châles, foulards, cache-oreilles, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; couvre-chefs de sport. » de la liste de produits visés par l'enregistrement.

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

Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El-Tawil



**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 n'a été tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Moffat & Co.

Pour la Propriétaire inscrite

Aird & Berlis LLP

Pour la Partie requérante