

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 37

Date de la décision : 2020-04-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

**Ghanimian Enterprises, Inc., dba Two
Lips Shoe Co.**

Partie requérante

et

YM Inc. (Sales)

Propriétaire inscrite

LMC856,251 pour LOVE & LIBERTY

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 28 avril 2017, à la demande de Ghanimian Enterprises, Inc., dba Two Lips Shoe Co. (la Partie requérante), la 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 YM Inc. (Sales) (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° 856,251 pour la marque de commerce LOVE & LIBERTY (la Marque).

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

Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, notamment robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans et pantalons en velours côtelé,

pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chemises, chemises habillées, chemises sport, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé, chandails à cols cagoule, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes de laine, chandails, cardigans, gilets, blazers, vestes-chandails, manteaux, vestes, vestes de ski, vêtements imperméables, costumes, cravates, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, peignoirs, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément semelles intérieures, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs à dos, petits sacs, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes; brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux et bandeaux, élastiques à cheveux, pompons à cheveux, pinces à cheveux.

[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 établir l'emploi s'étend du 28 avril 2014 au 28 avril 2017.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les produits énumérés à l'article 4 de la Loi est la suivante :

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'un 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)]. 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 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 spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) [*John Labatt*]].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Keith Moore, souscrit le 28 novembre 2017. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Moore affirme qu'il est l'acheteur en gros de la Propriétaire depuis 2010. Il explique que la Propriétaire appartient entièrement à Cosa-Nova Fashions Limited (Cosa-Nova), une entreprise qui détient également la part majoritaire de Thrifty's Inc., la société sœur du propriétaire et licenciée de la Propriétaire, qui emploie la Marque au Canada au nom de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire et Thrifty's Inc. sont des filiales de Cosa-Nova, qui exerce un contrôle direct sur la Propriétaire, Thrifty's Inc. et Thrifty's Inc. (2005), une division et sous-licenciée de Thrifty's Inc. Il affirme que pendant la période pertinente, la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement par la Propriétaire, Thrifty's Inc. et Thrifty's Inc. (2005). De plus, M. Moore affirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle sur la nature et la qualité des produits vendus en liaison avec la Marque par Thrifty's Inc. et Thrifty's Inc. (2005) en inspectant régulièrement de tels produits.

[9] M. Moore explique que dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, la Propriétaire commandait habituellement ses [TRADUCTION] « vêtements, chaussures et accessoires de mode » à des fabricants étrangers au moyen de bons de commande. De tels produits étaient ensuite expédiés à la Propriétaire ou à Thrifty's Inc. (2005); par la suite, ils étaient distribués aux magasins de détail de la Propriétaire pour être vendus au public.

[10] Comme Pièce B de son affidavit, M. Moore joint des bons de commande de chandails et de cardigans pour femmes, qu'il décrit comme étant représentatifs des bons de commande des produits enregistrés par la Propriétaire et Thrifty's Inc. (2005) auprès des fabricants étrangers de la Propriétaire. Ces bons de commande sont datés pendant la période pertinente et indiquent que les produits doivent être étiquetés avec la Marque.

[11] Comme Pièces C et D, respectivement, M. Moore joint une photographie d'une [TRADUCTION] « maquette de l'étiquette que les fabricants étrangers [de la Propriétaire] ont apposée sur Produits, nommément des vestes, portant la Marque », et une série de photographies de vestes ainsi qu'un bon de commande pour de telles vestes. Le bon de commande indique que les vestes ont été étiquetées avec la Marque et ont été expédiées le 22 juillet 2014 et sont arrivées à l'entrepôt de la Propriétaire le 15 août 2014.

[12] Comme Pièce E, M. Moore joint une série de photographies de chandails pour hommes, femmes et enfants affichant la Marque sur leurs étiquettes et sur les étiquettes volantes attachées. Il confirme que ces articles ont été vendus à des clients au Canada pendant la période pertinente.

[13] M. Moore explique que [TRADUCTION] « les étiquettes volantes et les étiquettes attachées aux chandails affichent bien en vue la Marque et sont représentatives de la façon dont [la Propriétaire] et Thrifty's Inc. (2005) ont employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente ». Il explique en outre que [TRADUCTION] « la [Propriétaire] et Thrifty's Inc. (2005) ont vendu les Produits portant la Marque à des clients au Canada pendant la Période pertinente par l'entremise des magasins STITCHES, URBAN PLANET et SIRENS [de la Propriétaire] ». Toutefois, il atteste que [TRADUCTION] « les livres comptables de ces ventes détaillées ont depuis été fusionnés [...] avec les registres de ventes d'autres articles portant d'autres marques de commerce », de sorte que la Propriétaire [TRADUCTION] « n'a plus accès aux registres de ventes détaillées des Produits portant la Marque ».

ANALYSE

[14] Compte tenu de la déclaration de M. Moore selon laquelle les chandails montrés à la Pièce E ont été vendus à des clients au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la

période pertinente, et des photographies correspondantes montrant la Marque affichée sur les étiquettes et les étiquettes volantes attachées à ces chandails, j'accepte que la Propriétaire ait vendu des chandails portant la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[15] De même, en me fondant sur l'explication de M. Moore selon laquelle les chandails, les cardigans et les vestes énumérés dans les bons de commande joints aux Pièces B et D ont par la suite été distribués aux magasins de détail de la Propriétaire aux fins de vente, j'accepte que les cardigans et les vestes aient également été vendus au Canada dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente.

[16] Encore une fois, comme la preuve indique que ces produits ont affiché la Marque sur leurs étiquettes et étiquettes de suspension, à la lumière de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits enregistrés « chandails », « cardigans » et « vestes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] En ce qui concerne les autres produits, dans ses observations écrites, la Partie requérante fait simplement valoir ceci : [TRADUCTION] « il est manifeste, d'après la preuve produite, que la [Propriétaire] a démontré l'emploi de la [Marque] en liaison avec quelques articles seulement, et, par conséquent, tous les autres produits devraient être supprimés de l'enregistrement ».

[18] En réponse, la Propriétaire fait valoir que la Partie requérante n'a pas pris en considération l'ensemble de la preuve, contrairement à la jurisprudence établie en vertu de l'article 45, comme *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, qui prévoyait que le fait de mettre l'accent sur des éléments de preuve individuels de façon isolée ne constituait pas la bonne approche dans une procédure prévue à l'article 45.

[19] En particulier, la Propriétaire soutient que l'affidavit de M. Moore indique clairement que les Pièces B à E sont des [TRADUCTION] « exemples représentatifs » de l'emploi au Canada et que M. Moore a [TRADUCTION] « clairement » attesté que la Marque a été employée abondamment au Canada en liaison avec *tous* les produits enregistrés et a montré en quoi la Marque a été employée dans une telle mesure. La Propriétaire soutient que lorsqu'une récitation de produits est exhaustive, comme dans le cas présent, des exemples représentatifs de l'emploi d'une marque de commerce par un propriétaire suffiront pour maintenir l'enregistrement, citant

Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst) (*Saks*), *Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corp* (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC) (*Neutrogena*) et *Blue Steel Chemicals c Swish Maintenance Ltd*, 2011 COMC 200.

[20] Cependant, bien que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve et une preuve représentative puisse être fournie, le propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve *prima facie* d'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement [*John Labatt*; voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Autrement dit, le registraire doit pouvoir [TRADUCTION] « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu'exige la Loi est satisfait [*Diamant Elinor* au para 11; voir également *Smart & Biggar c Curb*, 2009 CF 47].

[21] En l'espèce, M. Moore semble faire valoir un emploi en liaison avec tous les produits enregistrés au moyen de déclarations selon lesquelles la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec chacun des produits enregistrés et que la Propriétaire et sa licenciée ont [TRADUCTION] « ont vendu les Produits portant la Marque à des clients au Canada pendant la Période pertinente par l'entremise des magasins STITCHES, URBAN PLANET et SIRENS [de la Propriétaire] ».

[22] Toutefois, la preuve de la Propriétaire ne *démontre* pas l'emploi de chacun des produits précisés. Bien que des preuves documentaires directes de transfert – comme des factures – ne soient pas requises pour chaque produit enregistré, certaines preuves de transfert sont toujours nécessaires. Cette preuve peut prendre la forme de déclarations claires sous serment. Toutefois, dans le cas présent, les déclarations susmentionnées de M. Moore concernant les transferts sont, au mieux, vagues, et la Propriétaire a fourni une preuve directe à l'égard de seulement trois des produits de « vêtements » enregistrés. Il n'y a aucune preuve directe de la façon dont la Marque aurait été affichée en liaison avec les autres types de produits, comme les chaussures et les bijoux. Même si je devais conclure que les autres produits ont été étiquetés et marqués de la même façon, il n'y a aucune preuve claire me permettant de conclure que les autres produits ont

été vendus ou transférés dans le cours normal des affaires au Canada pendant la période pertinente ou d'une autre manière. De plus, même si l'on accepte que les déclarations susmentionnées de M. Moore soient interprétées comme une assertion à l'égard de chaque bien enregistré, compte tenu de la déclaration subséquente de M. Moore concernant l'état des livres comptables de la Propriétaire, on ne sait pas comment il pourrait lui-même être aussi convaincu dans cette affaire.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec un des autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[24] Étant donné que je ne dispose d'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

[25] 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, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l'enregistrement suivants, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi :

[...] et accessoires [...] robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans et pantalons en velours côtelé, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chemises, chemises habillées, chemises sport, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé, chandails à cols cagoule, pulls d'entraînement, chandails à capuchon [...] gilets, blazers, vestes-chandails, manteaux [...] vestes de ski, vêtements imperméables, costumes, cravates, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, peignoirs, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément semelles intérieures, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs à dos, petits sacs, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes; brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux et bandeaux, élastiques à cheveux, pompons à cheveux, pinces à cheveux.

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

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chandails, cardigans, vestes.

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

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

**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 AU DOSSIER

Paul E. Bain (Dickinson Wright LLP)

Pour la Propriétaire inscrite

MOFFAT & CO.

Pour la Partie requérante