



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 70

Date de la décision : 2020- 05- 29

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Fetherstonhaugh & Co.

Partie requérante

et

Les Montres Marciano Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC747,407 pour EVERY SECOND
COUNTS**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 23 mai 2018, à la demande de Fetherstonhaugh & Co. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Les Montres Marciano Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° 747,407 pour la marque de commerce EVERY SECOND COUNTS (la Marque).

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

Montres, pièces pour montres, mouvements de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres - bracelets, piles pour montres, chaînes de montre; horloges; bijoux, nommément chaînes, broches, épingles, médaillons, bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, perles, bracelets, bracelets de cheville, boutons de manchettes et pince-cravates; portefeuilles, pinces à billets, ceintures, boucles de ceinture; tee-shirts, chemises, chemisiers, casquettes, chapeaux, chandails, vestes, jupes et pantalons.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu'il n'y a lieu de maintenir l'enregistrement qu'en ce qui concerne les « montres ».

[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 23 mai 2015 au 23 mai 2018.

[5] La définition pertinente de l'emploi des produits est énoncée à l'article 4 de la Loi 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)]. 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 Moshe Dayan, président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 16 août 2018. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Dayan déclare que la Propriétaire vend des [TRADUCTION] « montres avec sangles de montre, aiguilles de montre et/ou bracelets de montre » dans le cours normal des affaires de façon continue depuis 2009, y compris pendant la période pertinente, par l'entremise de ses stands et kiosques dans des centres commerciaux et des points de vente à succursales. Il déclare que pour nombre de ces montres, la Marque était affichée sur le boîtier de la montre, sur l'emballage des montres ou sur les cartes incluses dans l'emballage des montres.

[9] M. Dayan joint à son affidavit des photographies montrant une montre dans un emballage affichant la Marque (Pièce 1), une montre dans un sac avec une carte professionnelle affichant la Marque (Pièce 3), et une montre où la Marque est affichée sur le côté arrière du boîtier (Pièces 4, 5 et 6), déclarant que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque était affichée pendant les ventes des montres au cours de la période pertinente. Il déclare que chacune des montres illustrées dans ces dernières photos avait une sangle de montre et/ou un bracelet de montre qui étaient attachés à la montre au moment du transfert. De plus, il joint des copies de factures datées de la période pertinente (Pièce 8) montrant les ventes au Canada de « Ferenzi-Assorted-Premium-Watches » [montres haut de gamme Ferenzi de toutes sortes], et il déclare que ces montres affichaient la Marque sur leur boîtier.

[10] M. Dayan déclare qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire n'a pas vendu de bijoux, de portefeuilles ou d'accessoires vestimentaires en liaison avec la Marque.

ANALYSE

[11] D'emblée, étant donné que M. Dayan a déclaré que la Propriétaire n'avait pas vendu de bijoux, de portefeuilles ou d'accessoires vestimentaires en liaison avec la Marque pendant la

période pertinente, je conclus que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « bijoux, nommément chaînes, broches, épingles, médaillons, bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, perles, bracelets, bracelets de cheville, boutons de manchettes et pince-cravates; portefeuilles, pinces à billets, ceintures, boucles de ceinture; tee-shirts, chemises, chemisiers, casquettes, chapeaux, chandails, vestes, jupes et pantalons » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisi n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces produits visés par l'enregistrement, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[12] À l'inverse, à la lumière de la déclaration de M. Dayan selon laquelle des montres ont été vendues à des clients au Canada en liaison avec la Marque dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente (comme en témoignent les factures de la Pièce 8), et des photographies correspondantes montrant la Marque affichée sur l'emballage et le boîtier de ces montres, j'accepte que la Propriétaire ait vendu des montres portant la Marque au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement « montres » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] À ce titre, la question à trancher est de savoir si la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au sens de la Loi en liaison avec les autres produits, à savoir « pièces pour montres, mouvements de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres-bracelets, piles pour montres, chaînes de montre; horloges ». À cet égard, la Propriétaire fait valoir que, puisque les montres vendues par la Propriétaire en liaison avec la Marque avaient des mouvements de montres, des piles, des sangles ou des bracelets qui étaient attachés aux montres au moment du transfert, la Propriétaire a satisfait aux exigences des articles 4(1) et 45 de la Loi en ce qui concerne les composants ainsi que les montres elles-mêmes, malgré le fait que la Marque n'est pas imprimée sur les composants eux-mêmes. La Propriétaire fait valoir que les acheteurs reçoivent avis de liaison entre la Marque et ces composants par l'affichage de la Marque sur l'emballage dans lequel ces composants sont vendus, ou sur les cartes incluses dans un tel emballage, soutenant qu'arriver à une autre conclusion serait incompatible avec le libellé de

l'article 4(1) qui prévoit que l'emploi d'une marque est établi lorsqu'une marque de commerce est affichée sur l'emballage ou lorsqu'avis est donné « de toute autre manière ».

[14] Toutefois, dans la mesure où la Propriétaire a vendu des mouvements de montre, des piles, des sangles ou des bracelets pendant la période pertinente, les éléments de preuve montrent qu'il ne s'agissait que de composants des montres illustrées en preuve. En règle générale, l'emploi attesté à l'égard d'un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; la Propriétaire, ayant distingué des produits particuliers dans l'enregistrement, était tenue de produire des éléments de preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [selon *John Labatt*; pour des conclusions semblables concernant les composants ou les ingrédients, voir *Ziaja Ltd c Jamieson Laboratories Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 237 (COMC), au para 10; *McMillan LLP c Orange Brand Services Ltd*, 2016 COMC 111, aux para 72 et 73; *Vermillion Intellectual Property Corp c Vermillion Energy Inc*, 2017 COMC 24, au para 69]. Pour que la Propriétaire maintienne son enregistrement pour les produits « pièces pour montres, mouvements de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres-bracelets, piles pour montres, chaînes de montre », elle devait montrer le transfert et la vente de tels produits autrement que sous la forme de composants de « montres ».

[15] Enfin, en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement « horloges », encore une fois, la preuve d'emploi en liaison avec des montres à elles seules ne suffit pas à établir l'emploi en liaison avec cette catégorie plus générale de produits [selon *John Labatt*; voir aussi *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc* (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1^{re} inst), aux para 15 à 17].

[16] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque en liaison avec un des produits visés par l'enregistrement « pièces pour montres, mouvements de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres - bracelets, piles pour montres, chaînes de montre; horloges » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisi n'indique l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[17] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants :

pièces pour montres, mouvements de montres, bracelets de montre, sangles de montre, montres - bracelets, piles pour montres, chaînes de montre; horloges; bijoux, nommément chaînes, broches, épingles, médaillons, bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, perles, bracelets, bracelets de cheville, boutons de manchettes et pince-cravates; portefeuilles, pinces à billets, ceintures, boucles de ceinture; tee-shirts, chemises, chemisiers, casquettes, chapeaux, chandails, vestes, jupes et pantalons.

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

Montres.

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 tenue

AGENTS AU DOSSIER

Harold W. Ashenmil

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar IP Agency Co.

Pour la Partie requérante