

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 119

Date de la décision : 2020-10-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Sim & McBurney

Partie requérante

et

**H.A. Kidd and Company
Limited/H.A. Kidd et Compagnie
Limitée**

Propriétaire inscrite

LMC174,361 pour LA VOGUE

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 12 juin 2017, à la demande de Sim & McBurney (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), c T-13 (la Loi) à H.A. Kidd and Company Limited/H.A. Kidd et Compagnie Limitée (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC174,361 pour la marque de commerce LA VOGUE (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Boutons.

(2) Fermetures à glissière.

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

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits visés par 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 12 juin 2014 au 12 juin 2017.

[5] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) 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 d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. 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 Registrataire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], toutefois 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 et des services 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 fourni l'affidavit de Douglas Earle, le premier dirigeant de la Propriétaire, souscrit le 11 janvier 2018. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l'audience.

PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] M. Earle affirme que la Propriétaire est un fournisseur de produits de couture et de tricotage et que, dans la pratique normale du commerce, elle vend ses produits à des clients de détail. Il indique que la Propriétaire a un accord exclusif avec Wal-Mart Canada (Wal-Mart) pour vendre des boutons portant la Marque et que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu plus de 800 000 unités de tels boutons à Wal-Mart. Il explique que de tels boutons sont vendus montés sur une carte de carton arborant la Marque et joint des images de telles cartes dans la partie principale de son affidavit et des captures d'écran de pages Internet prises au moyen de l'archive Internet Wayback Machine, jointes à titre de Pièce 6, montrant le site Web de Wal-Mart dans son apparence au cours de la période pertinente. Je remarque que les cartes arborent la Marque au-dessus des boutons fixés.

[9] À titre de Pièce 6, M. Earle joint un certain nombre de factures en date de la période pertinente, montrant les ventes de produits indiquées par « Snap Bag o' Buttons » ou « La Vogue... Btn » à divers magasins Wal-Mart au Canada. Sur plusieurs des factures, certains articles sont identifiés par le deuxième descripteur ainsi que par un code de produit correspondant au code inscrit sur les cartes montrées dans la partie principale de l'affidavit. M. Earle affirme que ces factures montrent les ventes des boutons fournis dans la preuve aux magasins Wal-Mart au Canada au cours de la période pertinente.

[10] De plus, M. Earle renvoie à une procédure d'opposition entre une ancienne filiale de la Propriétaire et The Condé Nast Publications Inc (Nast) qui a été résolue par une entente entre les parties (l'Entente de 1971), affirmant que Nast a reconnu le droit du premier à l'emploi futur et à l'enregistrement de la Marque sans interférence, attaque ou opposition de la part de Nast ou de ses filiales. À titre de Pièce 1, il joint une copie de cette entente. Il affirme également que, en 1988, Nast et d'autres sociétés se sont fusionnées pour former Advance Magazine Publishers Inc (Advance); il joint une copie du certificat de fusion à titre de Pièce 2. Il affirme également qu'Advance est représentée par la Partie requérante, laquelle a demandé un avis prévu à

l'article 45 contre la Marque en 1993, bien que l'on ait mis fin à ces procédures en 1994 après que l'agent représentant la Propriétaire ait acheminé une copie de l'Entente de 1971 à la Partie requérante. Il indique qu'un numéro de référence sur la correspondance de la Partie requérante pour les procédures actuelles est le même que son numéro de client pour les questions concernant Advance. Enfin, M. Earle affirme que l'agent de la Propriétaire a demandé à la Partie requérante de mettre fin aux procédures actuelles, mais qu'elle a refusé de le faire. Par conséquent, M. Earle indique que la demande de donner un avis prévu à l'article 45 dans ce dossier contrevient à l'Entente de 1971.

ANALYSE

[11] Dès le départ, je note que, lors de l'audience, la Propriétaire a avoué qu'il n'y avait aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des fermetures à glissière et que son seul argument pour maintenir ces produits était que cette procédure est un abus de procédures en raison de la violation de l'Entente de 1971. Cependant, en ce qui a trait aux observations de la Propriétaire concernant l'Entente de 1971, il est bien établi que la conformité à d'autres lois et documents semblables n'est pas le type de question qui doit être abordée par des procédures prévues à l'article 45 [voir *Marks & Clerk c Sparkles Photo Ltd*, 2005 CF 1012, au para 43; *Meredith & Finlayson c Berg Equipment Investments Ltd* (1996), 72 CPR (3d) 387 (COMC), à la p. 393; *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. De plus, l'article 45(1) prévoit que toute « personne » peut demander un avis prévu à l'article 45 et que le registraire peut refuser de donner un avis prévu par l'article 45 s'il « voi[t] une raison valable à l'effet contraire », toutefois, lorsque l'avis est donné, les allégations que les actions d'une partie peuvent constituer un abus de procédure ne sont pas pertinentes [*Conorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Foods Inc*, 2010 COMC 52, au para 20].

[12] Par conséquent, bien que j'aie tenu compte des observations de la Propriétaire que ce tribunal est lié par les principes de justice naturelle et qu'il est maître de ses propres procédures, de façon telle que le registraire peut faire preuve de discrétion dans certaines situations, le fait demeure que ce tribunal n'est simplement pas le forum approprié pour tout recours contre la violation présumée d'une entente de règlement. La question de savoir si une partie ou son client est en violation de l'entente de règlement ou non ne fait pas partie de la portée étroite de ces

procédures; l'unique question à déterminer est de savoir si la Propriétaire a employé la Marque au sens de la Loi.

[13] Puisque la Propriétaire n'a fourni aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des fermetures à glissière ou de circonstance spéciale excusant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de tels produits, l'enregistrement sera modifié afin de radier ces produits.

[14] En ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement « boutons », la Partie requérante affirme que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas que de tels produits ont été vendus dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante remarque que deux des facteurs comprennent « Snap Bag o' Buttons » dans la description du produit sans aucune référence à la Marque, alors que les autres factures indiquent seulement « La Vogue... Btn » dans la description des produits, ce qui ne peut pas être lié aux boutons. En réponse, la Propriétaire observe, et je suis d'accord avec elle, que M. Earle a clairement indiqué dans son affidavit que les produits inscrits sur les factures correspondent aux boutons montrés dans la preuve et que les codes de produit inscrits sur les factures correspondent aux codes de produit sur les cartes d'emballage montrées pour de tels boutons.

[15] Par conséquent, la preuve de la Propriétaire montre clairement que la Marque était arborée sur l'emballage pour les boutons et que de tels boutons étaient vendus aux magasins Wal-Mart au Canada au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a montré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « Boutons » au sens de la Loi.

DÉCISION

[16] Compte tenu de 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 afin de radier les produits (2) des produits visés par l'enregistrement.

[17] L'état déclaratif des produits modifié disposera ce qui suit :

[TRADUCTION]

(1) Boutons.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2020-10-08

COMPARUTIONS

Gervas Wall

Pour la Propriétaire inscrite

Kenneth McKay

Pour la Partie requérante

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Deeth Williams Wall LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante