



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 36

Date de la décision : 2021-02-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Sim & McBurney

Partie requérante

et

Les Entreprises Vagabond Inc.

Propriétaire inscrite

LMC348,236 pour SUBWAY

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC348,236 pour la marque de commerce SUBWAY (la Marque), appartenant à Les Entreprises Vagabond Inc. (la Propriétaire).

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

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment : jeans, pantalons, chemises, vestons, chandails, costumes, jupes, robes et cravates.

et les services suivants :

Services d'exploitation de boutiques pour la vente de vêtements et accessoires vestimentaires de toutes sortes.

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 6 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 à la Propriétaire.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant 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 6 juin 2014 au 6 juin 2017 (la Période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées 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.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[7] La preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve

à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant*, au para 9].

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'André Racine, président de la Propriétaire, assermenté le 19 mars 2018.

[10] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M. Racine déclare que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec tous les produits indiqués dans l'enregistrement à l'exception des costumes et cravates, mais admet que la Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant cette période.

[12] M. Racine explique que la Propriétaire vend une ligne de vêtements arborant la Marque dans son réseau de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, principalement dans des magasins opérant sous le nom de Hangar-29. M. Racine atteste qu'au cours de la Période pertinente, il y a eu plus de 3,5 millions de dollars de ventes de vêtements arborant la Marque dans les magasins de vente au détail de la Propriétaire.

[13] M. Racine fournit également des éléments de preuve concernant la manière dont la Propriétaire obtient les articles vestimentaires qu'elle vend, notamment par l'intermédiaire d'un certain nombre de fournisseurs. Les fournisseurs fabriquent les produits et apposent des étiquettes affichant la Marque sur les articles vestimentaires fabriqués.

[14] À l'appui de ce qui précède, M. Racine joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : une série de photographies montrant des articles vestimentaires arborant la Marque, notamment des jeans, une jupe, un veston en jean et des T-shirts. La Marque est affichée sur les étiquettes, les boutons et les étiquettes volantes attachées aux articles

vestimentaires et est également cousue ou imprimée directement sur certains des vêtements. M. Racine confirme que les photographies sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement vendus au Canada pendant la Période pertinente.

- Pièce B : un extrait de la base de données du numéro d'identification CA administrée par le Bureau de la concurrence, montrant le numéro CA attribué à la Propriétaire. Selon M. Racine, ce numéro était visible sur tous les vêtements vendus par la Propriétaire en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente afin d'identifier la Propriétaire comme étant la source des produits.
- Pièce C : une série de bons de commande représentatifs envoyés par la Propriétaire aux fournisseurs pour les produits étiquetés SUBWAY, ainsi que certaines des factures envoyées par les fournisseurs à la Propriétaire pour ces produits commandés. Les bons de commande concernent un certain nombre de produits, notamment des jeans, des pantalons, des chemises, des vestons, des chandails (appelés « T Shirt » sur la facture du fournisseur correspondant), des débardeurs, des jupes et des robes achetés pendant la Période pertinente.
- Pièce D : une feuille de calcul qui indique la valeur annuelle en dollars de chaque type de vêtement de marque SUBWAY acheté auprès de fournisseurs en 2014, 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 3,5 millions de dollars.
- Pièce E : une série de reçus de vente émis par le Hangar-29 montrant la vente de divers articles vestimentaires, y compris des jeans, des pantalons, des vestons, des chandails (« *CHAND.JERSEY* »), des jupes et des robes qui ont été vendus pendant la Période pertinente.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] A titre préliminaire, M. Racine déclare que la Propriétaire n'a pas employé la Marque en liaison avec les costumes ou les cravates ni avec les services visés par l'enregistrement. Étant donné l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, ces produits et services seront supprimés de l'enregistrement.

Jeans, pantalons, vestons, chandails, jupes et robes

[16] La Propriétaire a produit la preuve d'au moins une vente de jeans, pantalons, vestons, chandails, jupes et robes dans ses magasins du Hangar 29 au cours de la Période pertinente. Ces ventes sont attestées par les reçus inclus dans la Pièce E.

[17] Bien que la Marque ne figure pas sur les reçus, la Propriétaire fournit des photographies montrant des vêtements arborant la Marque comme Pièce A. M. Racine déclare que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque a été affichée en liaison avec des vêtements pour hommes et femmes, et notamment sur des jeans, des pantalons, des vestons, des chandails, des jupes et des robes qui étaient vendus au Canada pendant la Période pertinente.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les produits identifiés dans les reçus de la Pièce E.

Chemises

[19] La Propriétaire n'a pas fourni de reçus montrant les ventes de chemises.

[20] Cependant, la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. Il convient d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations faites dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen* (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)].

[21] En l'espèce, M. Racine fournit à la Pièce C un certain nombre de bons de commande aux fournisseurs de la Propriétaire pour divers articles vestimentaires liés à la Marque, y compris une commande de chemises pour octobre 2014. M. Racine fournit également, à la Pièce D, une feuille de calcul résumant les achats effectués par la Propriétaire auprès de ses fournisseurs : les renseignements fournis dans cette pièce indiquent que les achats de chemises de la Propriétaire

étaient de l'ordre de 10 000 \$ en 2014 et de 1 000 \$ en 2015. J'estime qu'il est raisonnable de déduire du volume des commandes récurrentes de chemises qu'en plus des autres produits visés par l'enregistrement, la Propriétaire a également vendu les chemises commandées dans ses magasins pendant la Période pertinente.

[22] Considérant la preuve dans son ensemble, y compris la déclaration de M. Racine selon laquelle des chemises ont été vendues sous la Marque pendant la Période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les chemises pendant la Période pertinente.

Vêtements pour enfants

[23] La Propriétaire ne fournit aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les enfants pour emploi. Au contraire, les déclarations de M. Racine identifient explicitement le type de vêtements vendus par la Propriétaire comme étant des vêtements pour hommes et pour femmes et le réseau de vente au détail de la Propriétaire comme des magasins pour hommes et femmes.

[24] Compte tenu de ce qui précède et étant donné que la Propriétaire n'a pas fourni de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les vêtements pour enfants, ces produits seront être supprimés de l'enregistrement.

DÉCISION

[25] À la lumière 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 supprimer les services visés par l'enregistrement et les produits suivants :

[Vêtements pour] ... et enfants ... costumes, ... et cravates.

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

Vêtements pour hommes, femmes, nommément : jeans, pantalons, chemises, vestons, chandails, jupes, robes.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

**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

Aventum IP Law LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Marks & Clerk

Pour la Partie requérante