



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 35

Date de décision : 2021-02-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

John H. Simpson (Shift Law)

Partie requérante

et

Eddie Bauer Licensing Services LLC

Propriétaire inscrite

**TMA882,140 pour SOLID GOOSE
DESIGN**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 20 mars 2018, à la demande de John H. Simpson (Shift Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Eddie Bauer Licensing Services LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC882,140 pour la marque de commerce SOLID GOOSE DESIGN décrite ci-dessus :



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

PRODUITS :

Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons à roulettes ou non; valises; sacoches de messenger; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; cabas tout usage; portefeuilles; sacs court-séjour; vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chandails, pulls, chemises, chemisiers, polos, tee-shirts, jeans, pantalons, chaussettes, ceintures en cuir (vêtements); vêtements d'extérieur, notamment vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, imperméables, mitaines, gants; couvre-chefs, notamment chapeaux et casquettes; articles chaussants, notamment chaussures et bottes.

SERVICES :

Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer qu'elle avait employé la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, 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 démontrer l'emploi est du 20 mars 2015 au 20 mars 2018.

[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées comme suit à l'article 4 de la Loi :

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.

(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.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi 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 Registrare 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 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)].

[6] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Domenick Gallo, le vice-président et avocat général de la Propriétaire, souscrit le 10 octobre 2018.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] La Propriétaire est un détaillant qui vend un éventail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de valises et d'autres produits connexes par l'entremise de ses propres magasins de vente au détail au Canada et de son site Web.

[10] Dans son affidavit, M. Gallo affirme la Marque a été employée en liaison avec tous les produits et services visés par l'enregistrement. En particulier, M. Gallo indique qu'au cours de la période pertinente, le propriétaire a vendu au total 51 871 produits portant la Marque à des clients au Canada. Une feuille de calcul est jointe à son affidavit, laquelle M. Gallo décrit comme un rapport sommaire de vente pour ces marchandises [Pièce B]. La feuille de calcul montre 51 871 lignes d'entrée, chaque ligne fournissant des renseignements sur une vente particulière par l'entremise d'un magasin de détail au Canada du site Web de la Propriétaire. Au total, les dix

produits uniques suivants sont identifiés dans le rapport : « Bygone packs »; « Expedition rolling duffel »; « Bygone duffel »; « Convertible sling pack »; « M's Kachess 1/4-zip mock »; « W's Passenger ponte pants »; « M's Powder Search jacket »; « W's Cloud Cap rain jacket »; « M's Snoqualmie Pass boot »; and « M's Snowfoil boot ».

[11] M. Gallo explique qu'au cours de la période pertinente, la Marque était associée aux produits visés par l'enregistrement en étant i) apposée sur les produits eux-mêmes; ii) estampillés sur les étiquettes ou les emballages des produits; ou iii) affichées sur des photos figurant dans des catalogues ou des brochures, ou sur le site Web de la Propriétaire.

[12] M. Gallo joint également des copies de plusieurs bons de commande qui, il explique, sont représentatives des commandes reçues par la Propriétaire de la part de clients au Canada au cours de la période pertinente [Pièce A]. Ces bons de commande semblent établir leur corrélation avec les produits énumérés dans le rapport sommaire de vente.

[13] De nombreuses pièces comprenant des extraits de catalogues de la Propriétaire, ainsi que des imprimés du site Web de la Propriétaire, *www.eddiebauer.com*, sont également jointes à l'affidavit de M. Gallo [Pièces C à K2]. M. Gallo confirme que ces catalogues ont été distribués à des clients au Canada et aux États-Unis au cours de la période pertinente. Le site Web et les catalogues offrent en vente une variété de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de valises et d'articles de literie. En plus des autres produits non vendus en liaison avec la Marque, les dix produits susmentionnés sont illustrés, ce qui montre que la Marque a été imprimée ou estampillée sur ces mêmes produits.

[14] M. Gallo explique comment les dix produits énumérés dans le rapport sommaire de vente et les bons de commande établissent une corrélation, au moyen d'un identifiant de style, avec certains des produits décrits dans les catalogues de la Propriétaire.

[15] À titre d'exemple, les paragraphes 22 à 25 et les Pièces F à F3 de l'affidavit portent sur les imperméables « Cloud Cap » pour femmes de la Propriétaire. M. Gallo identifie les Pièces F, F1 et F2 comme étant des pages de différents catalogues et la Pièce F3 comme étant des captures d'écran du site Web de la Propriétaire. Comme l'a expliqué M. Gallo, chaque pièce montre que des imperméables « Cloud Cap » ont été offerts en vente, et comment la Marque figurait sur une

languette attachée à la fermeture éclair de ces vestes. L'identifiant de style et la description du produit dans le catalogue et sur le site Web correspondent à la façon dont les produits sont identifiés dans les bons de commande et le rapport sommaire de vente. Selon les renseignements figurant dans le rapport de vente, plus de 12 000 imperméables ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[16] Des éléments de preuve similaires sont fournis à l'égard des dix produits indiqués dans le rapport sommaire de vente produit en tant que Pièce B. Cela comprend les Pièces C1 à C5, qui portent sur des pantalons « Passenger » pour femmes.

[17] Cependant, la Pièce C porte sur des « tee-shirts ». Comme l'a expliqué M. Gallo, la Pièce C comprend des extraits du catalogue d'avril 2015 de la Propriétaire, qui montre des tee-shirts portant la Marque. Cependant, je remarque que M. Gallo n'affirme pas clairement que la Propriétaire a effectivement vendu des tee-shirts au Canada au cours de la période pertinente ou autrement. De plus, ni les bons de commande susmentionnés ni le rapport sommaire de vente ne semblent indiquer des ventes ou des transferts de tee-shirts. Cette divergence sera abordée ci-dessous.

[18] Je remarque également que les produits identifiés dans le rapport sommaire de vente comme étant des « M's Kachess 1/4-zip mock » et décrits par M. Gallo comme étant des « Kachess' 1/4-zip mockneck men's pullovers » sont également désignés dans les catalogues produits en preuve comme étant des « Kachess 1/4-zip mockneck pullover » [Pièce D2] et des « Kachess 1/4 sweater » [Pièce D3].

[19] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, M. Gallo affirme qu'au cours de la période pertinente, la Marque a été affichée dans des catalogues, des brochures, des envois postaux et des magasins de vente au détail au Canada, ainsi que sur le site Web de la Propriétaire. Plus particulièrement, il indique que la Marque était affichée en liaison avec le programme de fidélisation « Adventure Rewards » de la Propriétaire. À cet égard, la Pièce L jointe à l'affidavit est une page du catalogue d'octobre 2016 de la Propriétaire qui fait la promotion du programme de fidélisation. La Marque est affichée au haut de l'annonce.

ANALYSE – PRODUITS

[20] En ce qui concerne les dix produits identifiés dans le rapport sommaire de vente produit en preuve, la preuve est exhaustive et détaillée. Il existe une preuve claire que des ventes ont été réalisées au Canada au cours de la période pertinente et que ces produits arboraient la Marque au moment du transfert. Malheureusement, ni l'affidavit de M. Gallo ni les observations de la Propriétaire ne s'emploient à établir une corrélation claire entre ces produits et les produits particuliers, tels qu'ils sont enregistrés. Néanmoins, après une lecture équitable de l'ensemble de la preuve, j'accepte que les produits vendus en liaison avec la Marque (comme il est indiqué dans le rapport sommaire de vente) établissent une corrélation avec les produits suivants visés par l'enregistrement :

- « Bygone packs » avec « sacs à dos »;
- « Expedition rolling duffel » avec « sacs polochons à roulettes »;
- « Bygone duffel » avec « sacs polochons [sans] roulettes »;
- « Convertible sling pack » avec « sacs à bandoulière »;
- « M's Kachess 1/4-zip mock » avec « vêtements pour hommes [...], notamment chandails, pulls » (à cet égard, je considère qu'aucun des deux termes n'est manifestement plus général que l'autre);
- « W's Passenger ponte pants » avec « vêtements pour [...] femmes [...], notamment [...] pantalons »;
- « M's Powder Search jacket » avec « vêtements d'extérieur, notamment vestes »;
- « W's Cloud Cap rain jacket » avec « vêtements d'extérieur, notamment [...] imperméables »;
- « M's Snoqualmie Pass boot » et « M's Snowfoil boot » avec « articles chaussants, notamment [...] bottes ».

[21] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement « tee-shirts », il semble que les tee-shirts portant la Marque étaient offerts en vente au cours de la période pertinente. Curieusement, cependant, contrairement aux produits susmentionnés, ni les déclarations de M. Gallo ni les pièces à l'appui ne démontrent la vente ou le transfert réel de tee-shirts au Canada au cours de la période pertinente ou autrement.

[23] Au contraire, la déclaration de M. Gallo selon laquelle la Propriétaire a vendu au total 51 871 produits et le rapport sommaire de vente produit en preuve indiquent que le rapport constitue une liste exhaustive des produits vendus au Canada au cours de la période pertinente. Cependant, je ne suis pas en mesure d'identifier des « tee-shirts » ou des articles similaires dans ces listes.

[24] Même si j'acceptais que la Propriétaire ait offert en vente des tee-shirts au Canada au cours de la période pertinente, le simple fait d'offrir en vente des produits ne suffit pas à satisfaire à l'article 4(1) de la Loi [voir, par exemple, *The Molson Companies Ltd c Halter* (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^{re} inst); et *Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank of Canada* (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^{re} inst)]. Une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire. En l'espèce, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve que des transferts de tee-shirts ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente ou autrement.

[25] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement, à la lumière de mes conclusions ci-dessus, il n'y a aucune preuve, ou toute preuve est insuffisante pour maintenir la catégorie plus large.

[26] Par exemple, en ce qui concerne les produits « portefeuilles » visés par l'enregistrement, bien que M. Gallo affirme que la Marque a été employée en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement, je ne suis pas en mesure d'identifier les références à des produits « portefeuilles » dans la preuve, de quelque façon que ce soit, en liaison avec la Marque ou autrement.

[27] Par contre, en ce qui concerne les produits « valises » visés par l'enregistrement, même si j'accepte que les « sacs polochons à roulettes ou non », les « sacs à dos » ou même les « sacs à

bandoulière » puissent être qualifiés de types de valises, pour maintenir son enregistrement pour la catégorie plus large des produits « valises », la Propriétaire devait démontrer un emploi en liaison avec ces produits autrement qu'en renvoyant aux produits spécifiques visés par l'enregistrement [conformément à *John Labatt*, précité].

[28] Enfin, je remarque que la preuve concernant les vêtements ne fait référence qu'aux tailles pour hommes ou pour femmes. Rien dans la preuve n'indique que les vêtements de la Propriétaire peuvent être qualifiés de « vêtements pour [...] enfants », que ce soit en liaison avec la Marque ou autrement.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi : « sacs à dos »; « sacs polochons à roulettes ou non »; « sacs à bandoulière »; « vêtements pour hommes, femmes [...], nommément chandails, pulls, [...] pantalons »; « vêtements d'extérieur, nommément vestes, [...] imperméables »; « articles chaussants, nommément [...] bottes ». Étant donné que la Propriétaire n'a produit aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

ANALYSE – SERVICES

[30] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, j'accepte que l'affichage en preuve de la Marque en liaison avec le programme de fidélisation de la Propriétaire démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les services de vente au détail de la Propriétaire en général.

[31] Cependant, bien que M. Gallo affirme que la Marque a été employée en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement, je ne suis pas en mesure d'identifier les références à des services ayant trait à des « articles de lunetterie » dans la preuve, en liaison avec la Marque ou autrement.

[32] Par conséquent, je suis seulement convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement « Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de

vêtements, d'articles chaussants, [...] de couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en liaison avec ces services ayant trait à des « articles de lunetterie », l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[33] 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 supprimer « articles de lunetterie » de l'état déclaratif des services, ainsi que les éléments suivants de l'état déclaratif des produits :

[...] sacs fourre-tout; [...] valises; sacoches de messenger; sacs à bandoulière; [...] cabas tout usage; portefeuilles; sacs court-séjour; [vêtements pour] [...] enfants [...] chemises, chemisiers, polos, tee-shirts, jeans, [...] chaussettes, ceintures en cuir (vêtements); [...] coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, [...] mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; [...] chaussures [...]

[34] L'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

PRODUITS :

Sacs à dos; sacs polochons à roulettes ou non; sacs à bandoulière; vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, pull, pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes, imperméables; articles chaussants, nommément bottes.

SERVICES :

Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

**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

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Pour la Propriétaire inscrite

John H. Simpson (Shift Law Professional Corporation) Pour la Partie requérante