



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 242

Date de la décision : 2022-12-01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Clancy PC

Propriétaire inscrite : Russell William Doig Professional Optometric
Corporation

Enregistrement : LMC981,584 pour SEE SHARP, LOOK SHARP, LOVE YOUR
GLASSES

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC981,584 pour la marque de commerce SEE SHARP, LOOK SHARP, LOVE YOUR GLASSES (la Marque).

[2] L'état déclaratif des produits et services est reproduit ci-dessous, ainsi que les classes de Nice connexes (CI) :

Produits

CI 9 (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que pièces de rechange connexes; étuis, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; trousse de réparation de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lunettes de sécurité et lunettes de protection.

Services

CI 44 (1) Services d'ajustement de lunettes; vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sécurité et lunettes de protection, de trousse de réparation de lunettes, de chiffons et de solutions de nettoyage pour verres, de solutions à verres de contact, d'étuis pour verres de contact et de ventouses pour verres de contact.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[4] Le 5 février 2021, à la demande de Clancy PC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à Russell William Doig Professional Optometric Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[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 de commerce 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 démontrer l'emploi est du 5 février 2018 au 5 février 2021.

[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] Lorsque le Propriétaire n'a pas démontré l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

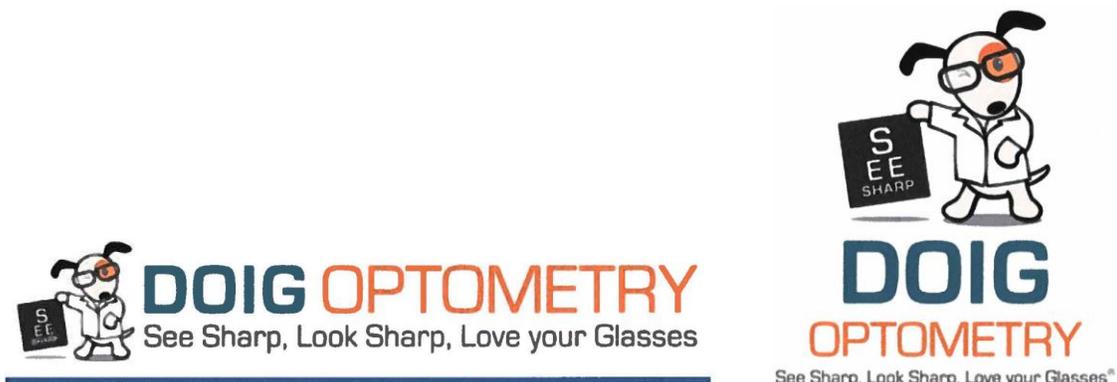
[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Russel W. Doig, souscrit le 4 mai 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à X.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

LA PREUVE

Remarques préliminaires concernant la preuve de la Propriétaire

[10] Avant de résumer la preuve de la Propriétaire, je note que, bien que la marque soit enregistrée comme une marque nominale, elle apparaît comme une marque de commerce composée dans les pièces jointes à l'affidavit de M. Doig. Je reproduis ci-dessous les deux façons dont la Marque apparaît dans la preuve :



[11] Dans certains cas, les deux marques composées sont suivies soit de l'adresse et du numéro de téléphone de la Propriétaire, soit de l'adresse du site Web et du numéro

de téléphone de la Propriétaire, qui apparaissent sous les logos, dans une taille et des caractères différents. Cela étant dit, je note que la Marque apparaît également comme une marque nominale.

[12] Pour faciliter la référence dans l'aperçu de la preuve de la Propriétaire, je ferai renvoi ci-après à la première marque composée en tant que « Logo 1 », et à la deuxième marque composée en tant que « Logo 2 ». Autrement, je ferai renvoi à la Marque en général dans l'aperçu de la preuve de la Propriétaire et dans mon analyse ci-dessous lorsque je ferai renvoi à la marque nominale telle qu'elle a été enregistrée. La question de savoir si l'utilisation du Logo 1 ou du Logo 2 constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée sera examinée plus en détail dans l'analyse.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[13] M. Doig s'identifie comme le directeur de la Propriétaire depuis sa constitution en société en 2008. Il déclare que la Propriétaire fournit des services d'optométrie, d'ajustement et de réparation de lunettes, et qu'elle fait la vente des lunettes et des produits connexes à ses clients. M. Doig affirme que les clients de la Propriétaire sont principalement situés à Calgary, en Alberta, et dans d'autres régions du Canada, y compris les Territoires du Yukon [aux para 1, 4, 7 et 8].

[14] En général, M. Doig affirme de l'emploi de la Marque en liaison avec les produits et services dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire pendant la période pertinente au Canada. Il établit une corrélation entre les produits énumérés dans l'état déclaratif des produits et services et les factures présentées à l'appui de son affidavit [aux para 20 à 43].

[15] En ce qui concerne les « Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil » et « lunettes de sécurité », M. Doig déclare que la Propriétaire a des montures pour ces produits dans sa salle d'exposition, dans laquelle les clients peuvent choisir les montures à acheter. Il ajoute que les clients peuvent également apporter leurs propres montures pour de nouvelles lunettes et pour d'autres services fournis par la Propriétaire [aux para 10 et 11]. En ce qui concerne les « verres de lunettes et de lunettes de soleil », M. Doig déclare que la Propriétaire travaille avec un laboratoire de

fabrication pour fabriquer des verres selon les spécifications et les paramètres de la Propriétaire. Il explique que chaque fois que les employés de la Propriétaire travaillent avec les clients, leurs options en matière de verres et de lunettes sont décrites dans un formulaire appelé « Patient Transfer of Care », qui sert de devis pour les différentes options de verres. Selon M. Doig, une fois que les clients ont fait leur choix final d'achat, les renseignements contenus dans le formulaire Patient Transfer of Care sont transférés au bon de travail du laboratoire de fabrication. Une fois que le laboratoire de fabrication a renvoyé les verres taillés et insérés dans les montures, la Propriétaire vérifie les verres en examinant différents paramètres liés à la fois à la prescription et aux exigences visuelles spécifiques des clients telles qu'évaluées par la Propriétaire. M. Doig affirme également qu'une fois que les lunettes ont été vérifiées et approuvées par la Propriétaire, elle les ajuste avec ses clients et ajoute les frais d'ajustement dans le coût total des lunettes [aux para 12 à 16 et 36]. En ce qui concerne les « solutions de nettoyage pour verres » et les « étuis », M. Doig affirme que la Propriétaire les fournit non seulement gratuitement à ses clients lorsqu'ils achètent des lunettes, mais qu'elle les a également vendus sur demande [au para 17].

[16] En ce qui concerne tous les produits, M. Doig déclare que tous les achats sont placés dans des sacs arborant la Marque avant d'être remis aux clients [au para 37].

[17] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement, M. Doig déclare qu'en plus de la vente des produits visés par l'enregistrement, la Propriétaire vend des accessoires pour verres de contact et des chiffons de nettoyage. Il déclare également que les clients dont les lunettes sont endommagées ou cassées peuvent les apporter à la Propriétaire pour réparation [aux para 17 à 19].

[18] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Doig :

- Plusieurs factures caviardées, datées de la période pertinente, indiquant des ventes de produits et de services. La corrélation établie par M. Doig entre les produits et services visés par l'enregistrement est la suivante : lunettes et verres [Pièce C]; lunettes de soleil et verres [Pièce D]; pièces de

rechange pour lunettes [Pièce E]; étuis, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil [Pièce F]; trousse de réparation de lunettes [Pièce G]; chiffons et de solutions de nettoyage pour verres de lunettes [Pièce H]; services d'ajustement de lunettes [Pièce I]; lunettes de sécurité et lunettes de protection [Pièce J]; et solutions à verres de contact, étuis et ventouses pour verres de contact [Pièce K]. M. Doig déclare que toutes les factures sont représentatives. Le Logo 1 apparaît en haut de chaque facture, suivi de l'adresse et du numéro de téléphone de la Propriétaire. Je note d'abord qu'aucun des produits énumérés dans le corps des factures ne comportent la Marque. Toutes les montures de lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes de sécurité ainsi que ceux des lunettes de protection sont définies clairement par des marques de commerce de tiers. Les verres semblent être identifiés soit par des marques de commerce de tiers, soit par aucune marque de commerce. Les autres produits ne sont pas définis par une marque de commerce. Je note également que si les lunettes sont toujours définies comme des [TRADUCTION] « montures », les lunettes de soleil sont souvent décrites comme des [TRADUCTION] « montures pour lunettes de soleil ». Je note également que les verres sont décrits séparément des montures. Enfin, je note que la phrase [TRADUCTION] « Merci d'avoir visité notre nouvel emplacement » apparaît au bas de toutes les factures, après les renseignements de paiement;

- Des photographies illustrant l'extérieur et l'intérieur de l'emplacement du magasin de la Propriétaire [Pièce L]. M. Doig affirme que la Propriétaire exploite ce magasin depuis 2016 et que les panneaux et les affiches en magasin qui figurent dans les photographies ont été installés à ce moment-là. Le Logo 1 est affiché à l'extérieur près de la porte d'entrée et le Logo 2 est affiché sur les murs du magasin et sur les écrans des ordinateurs. Le Logo 2 est également affiché sur les vitrines, à proximité des montures de lunettes et de lunettes de soleil;
- Quatre photographies de chiffons et de solutions de nettoyage pour verres de lunettes, et d'étuis à lunettes [Pièce N]. M. Doig déclare que ces

photographies sont représentatives. Il affirme également que la Propriétaire emploie la même marque à l'égard de ces produits depuis au moins 2016. Les photographies illustrent deux solutions de nettoyage pour verres de lunettes, deux étuis à lunettes différents et deux chiffons de nettoyage pour verres de lunettes, ainsi qu'une paire de lunettes. Le Logo 1 est affiché, suivi de l'adresse du site Web de la Propriétaire et de son numéro de téléphone, sur la solution de nettoyage pour verres. Le Logo 2 et la Marque sont affichés sur les chiffons de nettoyage pour verres et les étuis, respectivement;

- Un échantillon original du papier à en-tête de la Propriétaire et deux copies caviardées de ce que M. Doig définit comme des [TRADUCTION] « lettres d'aiguillage des patients », datées de la période pertinente et imprimées sur du papier à en-tête [Pièce P]. Bien que M. Doig n'explique pas à quoi servent les lettres d'aiguillage des patients, il affirme que le papier à en-tête est représentatif. Je note que les mots « Quality Eyewear », « Fashion Frames », « Sunglasses » et « Safety Glasses » figurent dans le corps des documents. Le Logo 1 est affiché en haut de l'échantillon et des lettres d'aiguillage des patients;
- Trois copies caviardées de ce que M. Doig définit comme des « Patient Transfer of Care forms » datant de la période pertinente [Pièce Q]. M. Doig précise qu'une fois rempli, ce document est joint au dossier clinique du client. La Marque apparaît au bas des formulaires, sous les mots « Doig Optometry ». Les mots « Progressive Lenses » et « Lens Design » apparaissent dans les formulaires;
- Une photographie d'un sac [Pièce R]. M. Doig déclare qu'il s'agit d'un [TRADUCTION] « sac à emplettes représentatif affichant la Marque, la Marque est représentée de manière semblable sur tous les sacs dans lesquels tous les produits achetés [...] sont placés avant d'être remis aux clients, y compris pendant la période pertinente ». Je note que même si la photographie est légèrement floue, je peux distinguer que le Logo 2 est

affiché sur le sac, suivi de l'adresse du site Web et du numéro de téléphone de la Propriétaire;

- Cinq imprimés tirés du système Internet Archive WayBack Machine correspondant à la version du 28 janvier 2019 du site Web de la Propriétaire à l'adresse <https://doigoptometry.com> [Pièce V]. La Marque apparaît sous la forme d'une marque nominale précédée de « Doig Optometry » en haut de la première page Web, qui comprend une promotion « Second Pair Sale » annonçant une réduction de 50 % sur le deuxième ensemble de verres et de 30 % sur le deuxième ensemble de montures. Je note également que les lunettes, les lunettes de soleil, les verres de contact et les lunettes de sécurité sont énumérés sous la rubrique « Optometry Services Calgary » à la deuxième page. L'adresse du magasin de détail de la Propriétaire à Calgary, son numéro de téléphone et ses heures d'ouverture figurent sur la dernière page.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] Dans ses observations écrites, la Partie requérante a présenté de nombreuses observations en ce qui concerne l'affidavit Doig et les pièces qui l'accompagnent. En général, elle qualifie la preuve de lacunaire et d'ambiguë. Par exemple, la Partie requérante soutient que toutes les photographies doivent être ignorées, car elles ont été prises après la période pertinente. Une autre lacune alléguée par la Partie requérante est que les services annoncés dans les pièces ne sont pas définis dans l'affidavit Doig. Toutefois, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, il faut tenir compte de l'ensemble de la preuve et éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. Ainsi, l'affidavit doit être analysé dans son ensemble et les pièces qui y sont jointes doivent être examinées conjointement avec les renseignements fournis dans l'affidavit. Sinon, les arguments fondamentaux de la Partie requérante portent sur les questions suivantes visant à savoir : (i) si la preuve constitue du oui-dire inadmissible; (ii) si la preuve est invalide, car elle affiche une marque de commerce composée; (iii) si la pratique normale du commerce est décrite; et (iv) si la preuve

démontre l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des produits et services spécifiés dans l'enregistrement.

La preuve par ouï-dire

[20] La Partie requérante soutient que les imprimés tirés de la Wayback Machine [Pièce V] constituent du ouï-dire inadmissible, car ils proviennent d'un site Web de tiers. À l'appui, la Partie requérante invoque la décision *Bereskin & Parr c Mövenpick-Holding* (2008), 69 CPR (4th) 243 (COMC), et soutient que l'affidavit Doig n'établit pas la nécessité de présenter une telle preuve par ouï-dire. En réponse, la Propriétaire soutient que depuis la décision *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, conf. par 2005 CAF 96, les éléments de preuve tirés de sites Web archivés se sont avérés, en général, fiables.

[21] Je note tout d'abord que dans l'affaire *Mövenpick-Holding*, le registraire a distingué l'affaire *ITV* et a décidé que la preuve de la Wayback Machine était irrecevable, car la propriétaire inscrite n'avait pas satisfait aux critères de fiabilité et de nécessité. Cela étant dit, je note également que l'affaire invoquée par la Partie requérante est antérieure à l'affaire *Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc*, 2011 CF 18, où la Cour fédérale a conclu au paragraphe 18 que compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l'article 45, « toute préoccupation quant au fait que la preuve constitue du ouï-dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité ». En conséquence, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de la Partie requérante selon laquelle les imprimés de la Wayback Machine doivent être ignorés.

La marque de commerce composée dans la preuve

[22] La Partie requérante soutient que la preuve affiche des marques de commerce composées, où la Marque est [TRADUCTION] « éclip­sée » par les mots « DOIG OPTOMETRY ». Qualifiant ces mots de [TRADUCTION] « partie largement dominante » des marques composées, elle soutient que les différences entre les marques composées et la Marque sont telles qu'un acheteur non averti ne peut en déduire qu'elles décrivent des produits ou des services ayant la même origine.

Indépendamment des caractéristiques figuratives, la Partie requérante estime que les mots ajoutés à la Marque modifient sensiblement sa caractéristique dominante dans la présentation, le son et l'idée suggérée. Elle soutient donc que tous les éléments de preuve sont invalides et que l'enregistrement doit être radié pour cette seule raison. Enfin, elle soutient que la Marque fonctionne comme un simple descripteur de ce à quoi s'attendre en faisant affaire avec la Propriétaire.

[23] En réponse, la Propriétaire soutient que son emploi de la marque de commerce composite constitue un emploi de la Marque en soi, étant donné qu'il n'y a pas de mots entourant la marque qui modifient la manière dont elle est lue ou sa signification. Elle soutient également que la caractéristique dominante de la Marque telle qu'enregistrée a été préservée. La Propriétaire soutient également que lorsqu'une marque de commerce est employée à proximité du nom commercial ou de la [TRADUCTION] « marque maison » de la Propriétaire, cet emploi peut être considéré comme l'emploi de deux marques de commerce distinctes.

[24] En général, l'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec d'autres mots ou éléments de dessins constitue généralement un emploi de la marque de commerce, lorsqu'à la première impression, le public perçoit la marque de commerce en soi comme étant employée. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, tels que par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différentes, ou si les éléments supplémentaires seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); voir aussi *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[25] En appliquant le critère énoncé ci-dessus à la présente affaire, je ne considère pas que l'ajout des mots « DOIG OPTOMETRY » modifie sensiblement les caractéristiques dominantes de la Marque. Bien que la marque nominale apparaisse sous les mots « DOIG OPTOMETRY », elle est affichée sur une seule ligne dans un style, une police et une taille différents. En outre, les mots et le dessin qui entourent la

Marque ne modifient pas la manière dont elle est lue ni sa signification. Ainsi, lorsque la Marque est considérée avec les mots et le dessin supplémentaires, j'estime que le public, à la première impression, percevrait l'emploi de la Marque de commerce en soi. Je conclus également qu'un acheteur non averti peut facilement déduire que les marques composées et la Marque décrivent des produits ou des services ayant la même origine. À cet égard, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que le public, à la première impression, percevrait la Marque et « DOIG OPTOMETRY » comme formant deux marques de commerce distinctes. À cet égard, je note que rien dans la Loi n'empêche un propriétaire de marque de commerce d'employer plus d'une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits ou services [AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, j'admets que l'emploi des marques de commerce composées tout au long de la preuve équivaut à l'emploi de la marque aux fins de la présente procédure.

[26] Enfin, en ce qui concerne l'argument de la Partie requérante selon lequel la marque fonctionne comme un simple descripteur de ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on traite avec la Propriétaire, il est bien établi que les procédures en vertu de l'article 45 ne visent pas à déterminer les droits de fond comme la propriété, le caractère distinctif, le caractère descriptif ou l'abandon d'une marque de commerce déposée [voir *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66; *Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst) à la page 294].

La pratique normale du commerce de la Propriétaire

[27] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas décrit sa pratique normale du commerce. En particulier, la Partie requérante souligne qu'à l'exception des verres, la Propriétaire n'a pas expliqué la chaîne de distribution du fabricant aux consommateurs finaux. La Partie requérante soutient en outre que les preuves sont muettes quant au contrôle requis sur la nature et la qualité des produits vendus par la Propriétaire.

[28] À première vue, la preuve dans son ensemble indique que la pratique normale du commerce de la Propriétaire consiste à fournir des services d'optométrie et des

services connexes, ainsi qu'à vendre au détail des lunettes et des accessoires à ses clients de Calgary. Bien que la Partie requérante suggère que l'article 50 de la Loi s'applique en s'interrogeant sur la question de savoir si la Propriétaire a exercé le contrôle sur la nature ou la qualité des produits, il n'y a pas de question de licence en l'espèce. En effet, la Propriétaire ne revendique pas le bénéfice de l'emploi de la Marque par un tiers. Par conséquent, la question pertinente est celle de savoir si la Propriétaire elle-même a démontré l'emploi de la Marque au sens de la Loi.

L'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement

[29] La Partie requérante souligne qu'à l'exception des étuis et des solutions de nettoyage pour lentilles, il n'existe aucune image de produit affichant la Marque. Elle souligne également que les marques de commerce de tiers apparaissent dans le corps des factures plutôt que la Marque. En outre, la Partie requérante souligne que l'affidavit Doig ne mentionne pas que les factures ont été remises aux acheteurs au moment du transfert. Invoquant la décision *Boutiques Progolf Inc. c Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 27 CIPR 3, aux para 11 à 13 [*Progolf*], elle soutient que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque.

[30] La Propriétaire, en revanche, soutient que l'ensemble de la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. En particulier, elle affirme que :

[TRADUCTION]

La [Marque] est présentée aux consommateurs par la Propriétaire à chaque étape de l'expérience du client avec le Propriétaire, depuis l'expérience de la publicité du Propriétaire, en passant par la vue des locaux commerciaux et du matériel de marque où les produits (...) sont achetés et reçus, jusqu'au retour à la maison avec des produits de marque dans un sac de marque [Observations écrites de la Propriétaire, para 10.1].

[31] En ce qui concerne les factures, je note tout d'abord que tous les produits énumérés dans l'enregistrement ne sont pas compris dans les factures. En outre, contrairement à ce qu'affirme la Partie requérante, tous les produits figurant sur les factures ne sont pas définis par des marques de tiers. Plus particulièrement, comme il est indiqué ci-dessus, les « articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de

soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil » et les « lunettes de sécurité et lunettes de protection » sont définis par des marques de tiers sur les factures, les « verres de lunettes et de lunettes de soleil » sont pour la plupart définis par des marques de tiers, et les « étuis », les « cordons », les « solutions nettoyantes pour verres de lunettes » et les « trousse de réparation de lunettes » ne sont définis par aucune marque de commerce.

[32] Quoiqu'il en soit, étant donné qu'aucun des produits énumérés dans les factures n'est défini par la Marque dans le champ de description, le fait que les factures n'aient pas été remises aux acheteurs au moment du transfert n'est pas pertinent à prendre en compte. Cela étant dit, j'accepte ces factures comme preuve du transfert des produits qui y sont indiqués dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[33] Enfin, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, la preuve comprend des photographies de certains produits seulement. Par conséquent, en ce qui a trait aux produits vendus pour lesquels il n'y a pas de photographie affichant la marque sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, la question est de savoir si l'avis de liaison a été donné « de toute autre manière » aux clients au moment du transfert des produits. À cet égard, je note que même s'il est vrai que la présence d'une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate des produits lors du transfert de la possession ou de la propriété de ses produits peut satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi, chaque affaire doit cependant être jugée en fonction des faits qui lui sont propres [voir *McMillan LLP c April Cornell Holdings Ltd*, 2015 COMC 111, au para 24]. La question de la liaison de la Marque avec les produits sera analysée successivement ci-dessous.

« Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil; et lunettes de sécurité et lunettes de protection »

[34] Bien que la Propriétaire reconnaisse que les cadres sont fabriqués par des tiers, il considère que [TRADUCTION] « les montures sans verres ne sont pas des lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection » et que les verres commandés par la Propriétaire au laboratoire de fabrication sont [TRADUCTION] « un élément nécessaire de l'article de lunetterie final. » À cet égard, la Propriétaire

soutient que [TRADUCTION] « puisqu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la Propriétaire appose la [Marque] sur les verres des lunettes », elle a affiché la Marque pendant le processus d'achat et dans les documents utilisés pour la sélection des lunettes et des verres. La Propriétaire soutient que la Marque est également affichée sur les étuis à lunettes et sur les sacs remis à ses clients lors de l'achat des produits (Observations écrites de la Propriétaire, para 10.1 et 10.2.1).

[35] En ce qui concerne les documents utilisés au cours du processus d'achat, à savoir les formulaires Patient Transfer of Care et les lettres d'aiguillage des patients, j'estime qu'ils ne sont d'aucune utilité pour le propriétaire. À mon avis, le fait que les mots « Quality Eyewear », « Fashion Frames », « Sunglasses » et « Safety Glasses » figurent dans le corps des lettres d'aiguillage des patients n'indique pas comment la marque est liée d'une autre manière aux produits eux-mêmes. Il en va de même pour les formulaires Patient Transfer of Care où les caractéristiques des verres apparaissent. Par conséquent, bien que les formulaires Patient Transfer of Care et les lettres d'aiguillage des patients affichent la Marque et soient utilisés au cours du processus d'achat, ils ne constituent pas un emploi de la Marque en liaison avec des articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, et lunettes de sécurité et lunettes de protection [voir *Burroughs Wellcom Inc. c Kirby, Shapiro, Eades & Cohen* (1983), 73 CPR. (2d) 13 (CF 1^{re} inst); et *Progolf* aux para 12 et 13].

[36] En ce qui concerne l'affichage de la Marque en magasin, bien que je convienne que les verres sont un élément nécessaire des articles de lunetterie finaux vendus par la Propriétaire, aucune des photographies n'affiche la marque à proximité des verres. La Marque est plutôt affichée à proximité de montures de lunettes et de lunettes de soleil qui sont définis par des marques de commerce de tiers dans les factures. Dans la mesure où les verres doivent être insérés dans les montures en dehors du site, je ne peux pas conclure que la Marque sur les affichages en magasin est liée à des « articles de lunetterie complets, nommément lunettes et lunettes de soleil ». En ce qui concerne les « lunettes de sécurité », la preuve n'indique pas que la Marque est affichée à proximité de celles-ci ou de leurs verres. Ainsi, selon la décision *April Cornell*, précitée,

je considère que l'affichage en magasin est lié aux activités de la Propriétaire plutôt qu'à ces produits.

[37] En ce qui concerne les sacs des clients, il a été conclu que le fait de placer des produits arborant les marques d'un tiers dans un sac portant une marque de commerce au moment de l'achat ne suffit pas en soi à établir l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits du tiers [voir, par exemple, *6438423 Canada Inc c Consumers Nutrition Center Ltd*, 2009 CanLII 82134 (COMC) aux para 12 à 14; et *Moffat & Co c Big Erics Inc*, 2015 COMC 52, au para 17]. Étant donné que les montures de lunettes de sécurité, de lunettes et de lunettes de soleil, dans lesquelles sont insérées des verres, ainsi que les lunettes de protection sont toutes définies par des marques de tiers dans les factures, l'affichage de la Marque sur les sacs ne suffit pas à lui seul à établir l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits.

[38] Enfin, en ce qui concerne les étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de protection, je note qu'ils font partie des produits visés par l'enregistrement et que, par conséquent, l'affichage de la Marque sur ces étuis au moment du transfert équivaut à un emploi en liaison avec les étuis. Le fait d'accepter que les étuis de marque constituent également un affichage de la marque en liaison avec les articles de lunetterie qu'ils contiennent reviendrait à accepter le même emploi pour maintenir deux produits différents et distincts. À cet égard, il a été établi que l'emploi en liaison avec un produit spécifique ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans l'état déclaratif des produits, puisque la Propriétaire est tenue de fournir une preuve d'emploi pour chacun des produits visés par l'enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De même que j'ai conclu ci-dessus que l'affichage de la Marque sur des sacs est insuffisant pour établir l'emploi en liaison avec des lunettes de marque tierce, je ne suis pas convaincue que l'affichage de la Marque sur des étuis constitue un emploi en liaison avec de tels articles de lunetterie.

[39] Par conséquent, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que la présente affaire est semblable à l'affaire *Progolf*, car la Propriétaire n'a pas fourni de

photographies des produits affichant la Marque ni établi que la Marque était « de toute autre manière » liée à l'un d'eux. Comme la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les « Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil; et lunettes de sécurité et lunettes de protection », l'enregistrement sera modifié en conséquence.

« Étuis et solutions de nettoyage pour verres »

[40] Il est bien établi que les déclarations de l'auteur de l'affidavit doivent être acceptées à la première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité importante dans la procédure prévue à l'article 45 [*Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc*, 2018 COMC 79, au para 25]. En outre, des preuves représentatives peuvent être fournies dans une procédure en vertu de l'article 45 et des inférences raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[41] En l'espèce, la preuve comprend des photographies [TRADUCTION] « [d']étuis » et de [TRADUCTION] « solutions de nettoyage pour verres » [Pièce N]. M. Doig atteste clairement que ces photographies sont représentatives de la manière dont la Marque était affichée sur les produits. [affidavit Doig, para 33]. La preuve comprend également les factures relatives à ces produits vendus dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire au cours de la période pertinente [Pièce F, page 24 et Pièce H, page 27].

[42] Compte tenu des photographies représentatives produites à l'appui de l'affidavit Doig, je peux conclure qu'un avis de liaison a été donné lors de la livraison des étuis et des solutions de nettoyage pour verres. Quant à la preuve du transfert aux clients de la Propriétaire, étant donné que les étuis et les solutions de nettoyage pour verres ne sont définis par aucune marque de commerce dans le champ de description des factures, j'accepte que ces factures démontrent les ventes des produits illustrés sur les photographies au cours de la période pertinente.

[43] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « étuis (pour lunettes et lunettes de soleil) » et les « solutions de nettoyage pour verres » au sens de la Loi.

« Pièces de rechange; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; trousse de réparation de lunettes »

[44] Tout d'abord, la preuve ne démontre pas le transfert de tous ces produits, car seuls les [TRADUCTION] « pièces de rechange », les [TRADUCTION] « cordons pour lunettes » et les [TRADUCTION] « trousse de réparation » figurent sur les factures [Pièce E, pages 19, 21 et 31; Pièce G, page 25; et Pièce F, pages 22 et 23].

[45] À ce qui a trait aux « cordons pour lunettes de soleil », la Propriétaire a soutenu à l'audience, et j'y souscris, que les cordons pour lunettes s'adaptent à tout type de lunettes et peuvent donc être utilisés pour les lunettes de soleil. De même, à mon avis, les pièces de rechange pour lunettes, telles que les plaquettes nasales pour lunettes, sont également adaptées aux lunettes de soleil.

[46] En ce qui a trait aux « chaînes » (pour lunettes et lunettes de soleil), la Propriétaire a soutenu à l'audience que les cordons et les chaînes sont essentiellement le même produit puisqu'ils font partie de la même classe. Cependant, il ressort clairement de l'arrêt *John Labatt*, précité, que lorsque l'inscrivant choisit de préciser les différences entre les produits de la même classe, il en découle, en l'absence de preuve contraire, qu'un produit est quelque peu différent des autres et, par conséquent, il faut démontrer l'emploi de chaque produit. Étant donné qu'il n'y a pas de preuve d'avis de liaison ni de preuve de transfert des « chaînes pour lunettes et lunettes de soleil », je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les « chaînes pour lunettes et lunettes de soleil », l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[47] En ce qui concerne les pièces de rechange pour les verres, la Propriétaire a soutenu à l'audience que la pièce de rechange d'un verre est un autre verre. Bien que je sois d'accord avec le principe sous-jacent à son affirmation, la preuve ne démontre

que des ventes de verres avec les cadres. Comme aucun verre ne semble être vendu séparément, en tant que pièce de rechange, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en association avec eux au sens de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les verres comme pièces de rechange, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[48] Je vais maintenant aborder la question de l'affichage de la Marque « de toute autre manière » en liaison avec des « pièces de rechange (pour lunettes et lunettes de soleil) », des « cordons (pour lunettes et lunettes de soleil) » et des « trousse de réparation de lunettes ». Compte tenu des preuves fournies, je conclus que l'emploi de la Marque « de toute autre manière » est démontré en liaison avec ces produits, car M. Doig atteste que ces produits étaient compris dans des sacs lors de l'achat pendant la période pertinente et qu'aucun de ces produits n'est défini par des marques de commerce de tiers dans les factures.

[49] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des « pièces de rechange », des « cordons pour lunettes et lunettes de soleil »; et des « trousse de réparation de lunettes » au sens de la Loi.

L'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement

[50] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des services visés par l'enregistrement. En particulier, elle soutient que les factures ne sont d'aucune utilité pour la Propriétaire, car l'affidavit Doig ne mentionne pas qu'elles ont été remises à l'acheteur au moment où les services ont été exécutés. Elle soutient en outre que le service décrit comme « Repairs – Solder » dans l'une des factures [Pièce I, page 32] est un [TRADUCTION] « service de réparation » et non un [TRADUCTION] « service d'ajustement ».

[51] Contrairement à ce que soutient la Partie requérante, un propriétaire inscrit n'est pas tenu de fournir une facture pendant l'exécution de ses services pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec ceux-ci. Le fardeau de la Propriétaire

consiste à démontrer que la Marque a été affichée dans l'exécution ou la publicité de ses services et, en l'absence d'exécution réelle des services, que la Propriétaire était disposée à les exécuter au Canada et apte à le faire pendant la période pertinente. [article 4(2) et *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[52] En l'espèce, M. Doig a joint des photographies illustrant la Marque affichée à l'extérieur et à l'intérieur du magasin de détail et il affirme qu'elles sont représentatives. En outre, il joint également des captures d'écran du site Web de la Propriétaire, les lettres d'aiguillage des patients et les formulaires Patient Transfer of Care, tous datés de la période pertinente, et tous affichant la Marque et énumérant les produits de la Propriétaire. Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a suffisamment démontré l'annonce de ses services de vente au détail au cours de la période pertinente. En outre, la phrase [TRADUCTION] « Merci d'avoir visité notre nouvel emplacement » figurant au bas des factures indique clairement que des ventes ont été effectuées dans le magasin et, par conséquent, que des ventes au détail ont été réalisées par la Propriétaire au cours de la période pertinente. En conséquence, je suis convaincue que des preuves suffisantes ont été présentées en ce qui concerne les services de vente au détail relatifs à la liste de produits reproduite ci-dessous avec leur facture respective.

Articles de lunetterie (Pièce C), lunettes, lunettes de soleil (Pièce D), lunettes de sécurité et lunettes de protection (Pièce J), (pages 34 et 35), chiffons et solutions de nettoyage pour verres (Pièce H, pages 27 et 29), solutions à verres de contact et ventouses pour verres de contact (Pièce K, pages 38 et 40).

[53] En revanche, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en ce qui concerne la vente au détail d'étuis pour verres de contact, car il n'y a pas de vente de ces étuis dans la preuve. En ce qui concerne leur annonce, seuls les verres de contact sont mentionnés dans l'un des imprimés du site Web de la Propriétaire, sous la rubrique « Optometry Services Calgary ». Sans aucun autre détail de la part de M. Doig, je ne suis pas prête à conclure que les services d'optométrie liés aux verres de contact engloberaient la vente au détail de leurs étuis. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec vente au détail d'étuis de verre de contact au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales

justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ce service, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[54] Enfin, en ce qui concerne les « services d'ajustement de lunettes », il a été établi que l'on doit donner une interprétation large au mot services et que chaque affaire doit être décidée selon ses propres faits [voir *Heenan Blaikie LLP c Sports Authority Michigan Inc*, 2011 CF 273; et *Kraft Ltd c Registrataire des marques de commerce*, 1984 CanLII 5398 (CF), [1984] 2 CF 874, 1 CPR (3d) 457, aux para 8 et 9]. En appliquant ces principes à la présente affaire et compte tenu de l'étendue des activités de la Propriétaire, je trouve raisonnable de considérer les [TRADUCTION] « services de réparation », compris dans l'une des factures, comme équivalant à des [TRADUCTION] « services d'ajustement ». De toute façon, une autre facture comprend un [TRADUCTION] « ajustement de monture » [Pièce I, page 31], qui, selon moi, équivaut également à des « services d'ajustement ». Bien que M. Doig affirme que ce service est compris dans le coût total des lunettes [affidavit Doig, para 16], je note que le service d'ajustement de lunettes a également été vendu séparément par la Propriétaire. En conséquence, j'estime que la Propriétaire a démontré que les « services d'ajustement de lunettes » ont été fournis au Canada pendant la période pertinente.

[55] Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « Pièces de rechange (pour articles de lunetterie, notamment lunettes et lunettes de soleil); chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; trousse de réparation de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Je suis également convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les « Services d'ajustement de lunettes; vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sécurité et lunettes de protection, de trousse de réparation de lunettes, de chiffons et de solutions de nettoyage pour verres, de solutions à verres de contact et de ventouses pour verres de contact » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En revanche, j'estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en ce qui concerne les produits suivants : « Articles de lunetterie, notamment

lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que pièces de rechange connexes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil » et en liaison avec le service « vente au détail [...] d'étuis pour verres de contact ».

DÉCISION

[56] En conséquence, 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 tous les produits et services suivants de l'état déclaratif des produits et des services :

Produits

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil [...] chaînes [...] et lunettes de sécurité et lunettes de protection.

Services

(Vente au détail) d'étuis de verres de contact.

[57] En conséquence, l'état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :

Produits

CI 9 (1) Pièces de rechange (pour articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil); étuis et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; trousse de réparation de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

Services

CI 44 (1) Services d'ajustement de lunettes; vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sécurité et lunettes de protection, de trousse de réparation de lunettes, de chiffons et de solutions de nettoyage pour verres, de solutions à verres de contact et de ventouses pour verres de contact.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-10-12

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Personne n'a comparu

Pour la Propriétaire inscrite : Lisa Hutchinson

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Drapeaulex Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : 20/20 Law Group