



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 109

Date de la décision : 2023-06-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Hermes International

Propriétaire inscrite : Nasri International Inc.

Enregistrement : LMC885,641 pour MOSAIIC COLLECTION

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, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC885,641 pour la marque de commerce MOSAIIC COLLECTION (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Vêtements mode, notamment pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, knickers, pantalons corsaire, hauts, notamment débardeurs et corsages bain-de-soleil; vestes, blazers, vestes-chemises, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, camisoles,

gilets, ponchos, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, salopettes, justaucorps, collants, veste sans manches, jambières, pantalons-collants, jupes, robes, peignoirs, cache-épaules, boléros, robes d'intérieur, sous-vêtements (hauts et bas), lingerie, sorties de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, liseuses, casquettes, gants, mitaines, chapeaux, tuques, foulards, bonnets, bandeaux, chaussettes, pantoufles, ceintures, maillots de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, shorts et hauts de plage, chapeaux de plage, couvertures de plage, robes bain-de-soleil, barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, couvertures pour la sortie du bain, combinaisons et coupe-vent.

(2) Manteaux, imperméables, capes, châles, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, canadiennes, trench-coats, bretelles, cravates, cache-cous, boucles de ceinture, chaussures, bottes, sandales, couvertures de plage, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, valises, bagagerie, housses à vêtements pour le voyage, sacs de voyage, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le visage, poudre pour les lèvres, traceur pour les yeux, agent épaississant pour les cils, brosses à cils, pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres et crème pour le visage; anneaux porte-clés, bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, épinglettes décoratives, boutons de manchette et montres; lunettes, vaisselle, ustensiles de table et bougies.

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

PROCÉDURE

[4] À la demande de Hermes International (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 1^{er} novembre 2021, à Nasri International Inc (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits 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, de préciser 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 1^{er} novembre 2018 au 1^{er} novembre 2021.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce 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.

[7] Lorsque le propriétaire ne démontre pas 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 fourni l'affidavit de Nathalie Nasri, en date du 26 janvier 2022, accompagné des Pièces 1 à 3.

[9] Aucune des parties n'a produit d'observations écrites, toutefois les deux parties ont été représentées lors de l'audience.

PREUVE

Remarques préliminaires concernant la marque de commerce invoquée dans la preuve

[10] Avant d'entamer le résumé de la preuve de la Propriétaire, je note que, bien que la Marque soit enregistrée comme marque nominale, trois logos (les Logos), reproduits ci-dessous, figurent dans les pièces à l'affidavit de Mme Nasri.



[11] La question de savoir si les Logos invoqués dans la preuve constituent une variation acceptable de la Marque telle qu'enregistrée sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

Aperçu de la preuve

[12] Dans son affidavit, Mme Nasri s'identifie comme la directrice générale de la Propriétaire, une entreprise familiale exploitée depuis 1993 comme fabricant et distributeur de vêtements et d'accessoires de mode pour les femmes, les hommes et les enfants.

[13] Selon Mme Nasri, les affaires auxquelles la Propriétaire participe sont de nature saisonnière. À cet égard, elle affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

[P]ar exemple, au cours de 2017, [la Propriétaire] distribuait à ses clients et à ses clients potentiels des documents illustrant les marchandises qui seraient expédiées aux clients pour des ventes de détail au cours du printemps 2018 en liaison avec la [Marque] [para 11].

[14] Mme Nasri affirme également que les [TRADUCTION] « vêtements et accessoires » de la Propriétaire ont été continuellement vendus et distribués partout au Canada et aux États-Unis. En particulier, elle affirme que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu ses produits à son client de détail, 168662 Canada Inc (Liliane). Elle indique également que, au cours de la période pertinente, une étiquette ou une étiquette volante arborant la Marque était fixée à chacun des [TRADUCTION] « vêtements ou accessoires » vendus par la Propriétaire [para 1, 13 et 14].

[15] En appui, les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de Mme Nasri :

- Pièce 1 : Cette pièce est composée de 51 imprimés de documents promotionnels. Je note que les imprimés illustrent huit différentes collections de vêtements de plage couvrant les saisons printemps-été 2018 à printemps-été 2021. Chaque collection contient des croquis et des photos de trois à quatre différents modèles de vêtements de bain, comme des gilets de bain (soutiens-gorge à armature de maintien, hauts courts et « tankinis »), des costumes de bain et des combinaisons de bain. Par exemple, la collection « Amalfi Coast », pour la saison printemps-été 2020, présente quatre costumes de bain à motif floral rouge, nommément deux

gilets de bain, un costume de bain et une combinaison de bain. Un total de 33 vêtements de bain, identifiés sous 33 numéros de styles de différents, est regroupé à l'intérieur des huit collections. Le Logo 1 est arboré dans le haut de la première page de chaque collection. Les photos illustrent des étiquettes volantes arborant le Logo 2 et des étiquettes de vêtements arborant le Logo 3. Mme Nasri affirme que les étiquettes volantes sont représentatives de celles fixées aux produits vendus au cours de la période pertinente [para16].

- Pièce 2 : Cette pièce est composée d'une photo d'une combinaison de bain à motif floral rouge avec une étiquette volante qui lui est fixée qui arbore le Logo 2. Mme Nasri indique que ce produit est représentatif de ceux vendus par la Propriétaire [para 17].
- Pièce 3 : Cette pièce est composée de six factures émises par la Propriétaire à Liliane au Canada en date de la période pertinente. Mme Nasri confirme que les numéros de styles indiqués sur les factures concernent les produits de [TRADUCTION] « vêtements de bain » de la Propriétaire vendus au cours de la période pertinente [para 18]. Je note que la colonne de gauche de deux factures indique quatre des 33 numéros de styles mentionnés dans l'ensemble des documents promotionnels.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[16] Lors de l'audience, la Propriétaire a revendiqué l'emploi de la Marque seulement en liaison avec les [TRADUCTION] « vêtements de bain » et les [TRADUCTION] « maillots de bain » (les Produits revendiqués). En ce qui a trait à l'emploi de la Marque en liaison avec les autres produits précisés dans l'enregistrement, la Propriétaire a admis que la preuve est muette à cet égard. Puisqu'il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant l'absence d'emploi de la Marque avec ces autres produits, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[17] La Partie requérante a soulevé plusieurs questions qui peuvent se résumer comme suit :

- une partie de la preuve précède la période pertinente;
- les marques de commerce invoquées dans la preuve ne sont pas la Marque telle qu'enregistrée;
- la pratique normale du commerce de la Propriétaire n'est pas claire;
- la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque à l'égard de *chacun* des Produits revendiqués.

La preuve précède la période pertinente

[18] La Partie requérante observe qu'une partie de la preuve n'est pas pertinente et devrait être ignorée. En particulier, elle observe que la preuve concernant la saison printemps-été 2018 précède la période pertinente.

[19] Je suis d'accord avec la Partie requérante que les sept premières pages des documents promotionnels, correspondant à la collection printemps-été 2018, précèdent la période pertinente. Par conséquent, je ne tiendrais pas compte du contenu de ces pages dans ma décision.

La variation de la Marque

[20] La Partie requérante observe que les marques de commerce invoquées dans la preuve sont une déviation importante de la Marque telle qu'enregistrée. En particulier, elle observe que la Marque telle qu'enregistrée est écrite avec deux lettres « i », alors que les marques de commerce invoquées dans la preuve sont écrites avec un seul « i » et un tréma.

[21] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue une présentation de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question

de savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc*, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Pizzaiolo Restaurants inc c Les Restaurants La Pizzaiolle inc*, 2016 CAF 265]. Il s'agit d'une question de fait devant être tranchée au cas par cas.

[22] En l'espèce, si on la compare à la marque nominale déposée avec les Logos invoqués dans la preuve, je conclus que la Marque a conservé son identité et qu'elle demeure reconnaissable. J'estime que l'omission d'un « i » et de l'ajout du tréma sur le « i » restant ne change pas l'identité de la Marque; la caractéristique dominante de la Marque, à savoir le mot « MOSAIIC » peut facilement être lu dans chacun des Logos et est donc préservée. Par conséquent, j'estime que les marques de commerce invoquées dans la preuve constituent une déviation mineure de la Marque telle qu'enregistrée. Par conséquent, je considère que les Logos figurant dans la preuve constituent une présentation de la Marque telle qu'enregistrée aux fins de la présente procédure.

La pratique normale du commerce de la Propriétaire

[23] La Partie requérante observe que la pratique normale du commerce de la Propriétaire n'est pas claire. En particulier, elle observe que la Propriétaire n'explique pas « quand » les ventes sont faites et n'indique pas de « quels » produits il s'agit. Sur ce dernier point, elle observe que Mme Nasri fait référence aux [TRADUCTION] « vêtements » et aux [TRADUCTION] « accessoires » sans nommer les produits tels qu'ils sont précisés dans l'enregistrement. Elle observe également que les factures et les documents promotionnels font référence à [TRADUCTION] « vêtements de bain », ce qui n'est pas précisé dans l'enregistrement.

[24] Il a été établi qu'il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour démontrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst), à la p 486]. De plus, il est bien établi que la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[25] En l'espèce, bien que je sois d'accord que Mme Nasri n'a pas expressément décrit la pratique normale du commerce de la Propriétaire, elle a fait référence au type d'entreprise dans laquelle elle participe. Elle a également fourni un exemple de la façon dont la Propriétaire fait la promotion de ses produits et du délai estimatif d'expédition une fois que les commandes ont été remplies. De plus, compte tenu de la preuve documentaire, je suis en mesure de conclure que la pratique normale du commerce de la Propriétaire consiste à vendre des vêtements de bain saisonniers à ses détaillants canadiens qui les vendront subséquemment aux consommateurs finaux plusieurs mois plus tard.

[26] En ce qui a trait à l'observation de la Partie requérante que la corrélation de la preuve aux Produits revendiqués n'est pas claire, en considérant la preuve dans son ensemble, j'estime que chacun des produits dans la preuve est clairement associé à des vêtements de bain. La question de savoir si les vêtements de bain correspondent aux Produits revendiqués sera abordée ci-dessous.

Les vêtements de bain vendus sous la Marque

[27] La Partie requérante observe que les factures indiquent que seulement trois gilets de bain ont été vendus au cours de la période pertinente et que les gilets de bain ne correspondent pas à des [TRADUCTION] « maillots de bain ». Selon la Partie requérante, un maillot de bain est composé d'un ensemble de vêtements de bain pour la partie du haut *et* la partie du bas. Puisque la preuve demeure muette à l'égard des costumes de bain, elle observe que la Propriétaire n'est donc pas arrivée à démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les maillots de bain. De plus, bien que la Partie requérante semble avoir admis lors de l'audience que les gilets de bain correspondaient à [TRADUCTION] « vêtements de bain », elle a observé que la preuve de ventes n'était pas claire puisque l'un des modèles de gilet de bain, nommément le soutien-gorge à armature de maintien, était identifié comme un [TRADUCTION] « échantillon » dans les documents promotionnels [Pièce 1, page 27].

[28] La Propriétaire observe simplement en réponse que la preuve démontre suffisamment l'emploi de la Marque en liaison avec les maillots de bain. Elle observe

également que puisque les [TRADUCTION] « vêtements de bain » comprennent les [TRADUCTION] « maillots de bain » et tout vêtement relatif à la natation, les Produits revendiqués peuvent être tous deux maintenus.

[29] D'abord, je n'ai pas à décider si des [TRADUCTION] « gilets de bain » constituent ou non des [TRADUCTION] « maillots de bain », puisque je ne suis pas d'accord avec la Partie requérante que seulement des gilets de bain ont été vendus au cours de la période pertinente. Selon un examen équitable de la preuve, je note que les combinaisons de bain avec motif floral rouge, illustrées dans la photo [Pièce 2], correspond au modèle « Amalfi Coast » de la collection printemps-été 2020 dans les documents promotionnels. Le numéro de style de ce vêtement est LBL1237AC [Pièce 1, page 34], lequel est énuméré dans la facture en date du 14 septembre 2021 [Pièce 3, page 6]. Deuxièmement, contrairement aux observations de la Partie requérante, les vêtements pour le bas du corps [Pièce 1, page 34], numéro de style LBL1236BAC, étaient également vendus sous la même facture.

[30] La question demeure de savoir si les ventes démontrées de vêtements de bain sous la Marque appuient la conclusion que l'emploi a été démontré avec les deux Produits revendiqués.

[31] Puisque la Propriétaire choisit d'énumérer les Produits revendiqués séparément dans l'enregistrement, l'implication est que l'un des produits est quelque peu différent de l'autre et, par conséquent, l'emploi doit être démontré à l'égard de *chacun* des Produits revendiqués [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[32] Selon le bon sens, je suis d'accord avec la Propriétaire que les [TRADUCTION] « vêtements de bain » comprennent des [TRADUCTION] « maillots de bain ». J'estime que les vêtements relatifs à la natation autres que les maillots de bain, comme les robes de bain, les jupes de bain et les shorts de bain, correspondent raisonnablement à [TRADUCTION] « vêtements de bain ». Dans le même ordre d'idées, un maillot de bain à deux morceaux, comme des soutiens-gorge ou des tankinis et les morceaux pour le bas

du corps correspond également à vêtements de bain. Dans cette mesure, j'estime que [TRADUCTION] « vêtements de bain » est un produit plus généralisé et plus large que [TRADUCTION] « maillots de bain ».

[33] En l'espèce, la preuve démontre que la Marque était associée aux combinaisons de bain [Pièce 1, page 34; et Pièce 2] et avec les vêtements de bain, nommément les soutiens-gorge à armature de maintien, les tankinis [Pièce 1, pages 27 et 34] et les morceaux pour le bas du corps [Pièce 1, page 34]. Tous ces produits, y compris les soutiens-gorge à armature de maintien, ont fait l'objet de transactions commerciales puisque les factures démontrent que 38 combinaisons de bain, 156 soutiens-gorge à armature de maintien, 66 tankinis et 66 morceaux pour le bas du corps ont été vendus dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente [Pièce 3, pages 3 et 6].

[34] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « maillots de bain » et les [TRADUCTION] « vêtements de bain » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[1] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Vêtements mode, nommément pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, knickers, pantalons corsaire, hauts, nommément débardeurs et corsages bain-de-soleil; vestes, blazers, vestes-chemises, chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, salopettes, justaucorps, collants, veste sans manches, jambières, pantalons-collants, jupes, robes, peignoirs, cache-épaules, boléros, robes d'intérieur, sous-vêtements (hauts et bas), lingerie, sorties de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, liseuses, casquettes, gants, mitaines, chapeaux, tuques, foulards, bonnets, bandeaux, chaussettes, pantoufles, ceintures, [...], shorts de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, shorts et hauts de plage, chapeaux de plage, couvertures de plage, robes bain-de-soleil, barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, couvertures pour la sortie du bain, combinaisons et coupe-vent.

(2) Manteaux, imperméables, capes, châles, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, canadiennes, trench-coats, bretelles, cravates, cache-cous, boucles de ceinture, chaussures, bottes, sandales, couvertures de plage, sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, valises, bagagerie, housses à vêtements pour le voyage, sacs de voyage, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le visage, poudre pour les lèvres, traceur pour les yeux, agent épaississant pour les cils, brosses à cils, pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres et crème pour le visage; anneaux porte-clés, bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, épinglettes décoratives, boutons de manchette et montres; lunettes, vaisselle, ustensiles de table et bougies.

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

(1) Maillots de bain, vêtements de bain.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-05-25

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Catherine Daigle

Pour la Propriétaire inscrite : Harold W. Ashenmil

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite : Harold W. Ashenmil