



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 128

Date de la décision : 2023-07-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Jensen IP

Propriétaire inscrite : Mamiye IP Holdings LLC

Enregistrement : LMC332742 pour LITTLE ME

INTRODUCTION

[1] Le 29 mai 2022, à la demande de Jensen IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Mamiye Brothers, Inc. (Mamiye), la propriétaire inscrite au moment de l’enregistrement n° LMC332742 pour la marque de commerce LITTLE ME (la Marque).

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

[TRADUCTION]

Vêtements pour enfants, pour filles et garçons, notamment jupes, pantalons, jeans, manteaux, chemisiers, chemises, costumes, robes, vestes de ski, vestes d’extérieur.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire inscrite d'indiquer, à l'égard 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 29 mars 2019 au 29 mars 2022.

[4] La définition pertinente d'emploi 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.

[5] En l'absence d'emploi, conformément à l'article 45(3) de la Loi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] À la suite de cet avis, le registraire a enregistré un changement dans le titre de Mamiye IP Holdings LLC (la Propriétaire). Ce changement dans le titre n'est pas en cause dans la présente instance.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Hyman Mamiye, souscrit le 27 juin 2022 (l'Affidavit Mamiye).

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Bien que la Partie requérante ait demandé une audience, aucune des parties n'y a assisté.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Mamiye atteste qu'il est le directeur de la Propriétaire et qu'avant avril 2022, il était le président du prédécesseur de la Propriétaire, Mamiye [para 1]. Il déclare que Mamiye est une entreprise familiale de création, de distribution, de fabrication et de commercialisation de vêtements pour femmes, enfants et nourrissons, dont le siège se trouve à New York [para 7]. Il confirme que son affidavit

décrit l'emploi de la Marque par Mamiye pendant la période pertinente et que, à la date de son affidavit, Mamiye est désormais autorisé par la Propriétaire à employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l'enregistrement, en vertu d'un contrat de licence [para 5 et 6].

[10] M. Mamiye affirme que [TRADUCTION] « Mamiye a vendu au Canada, dans la pratique normale du commerce, les produits visés par l'enregistrement arborant [la Marque] pendant la Période pertinente » [para 8]. Il déclare que la pratique normale du commerce de Mamiye au Canada au cours de la période pertinente a consisté en i) des ventes directes à des détaillants canadiens (y compris La Baie et Pharmasave) qui, à leur tour, ont vendu les produits visés par l'enregistrement directement aux consommateurs canadiens; ii) des licenciés (y compris Shalom International Inc.) qui ont vendu directement à des détaillants canadiens; et iii) par l'intermédiaire de son propre site Web, *littleme.com* [para 9 à 11]. Il confirme que les licenciés de Mamiye étaient autorisés à employer la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente, et que Mamiye a gardé le soin et le contrôle sur la nature et la qualité de ces produits visés par l'enregistrement [para 12].

[11] M. Mamiye atteste que, pendant la période pertinente au Canada, la Propriétaire a réalisé des ventes de produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque pour un montant supérieur à 4,6 millions de dollars américains [para 16].

[12] À l'appui, les pièces suivantes sont jointes à l'Affidavit Mamiye :

- La Pièce A est composée de sept photographies montrant divers articles vestimentaires pour enfants, que M. Mamiye déclare [TRADUCTION] « être des images d'un échantillon des Produits visés par l'enregistrement en liaison avec [la Marque]... représentatives de la manière dont [la Marque] apparaissait sur les Produits visés par l'enregistrement vendus au Canada par Mamiye au cours de la Période pertinente » [para 13]. Je note que la Marque apparaît sous une forme stylisée sur les étiquettes qui sont fixées ou apposées sur les articles vestimentaires décrits.

- La Pièce B est composée de cinq captures d'écran dont M Mamiye atteste qu'elles sont des imprimés du site Web de Mamiye, *littleme.com*, datant de septembre 2020, obtenus à l'aide de l'outil Wayback Machine d'Internet Archive [para 14]. Les pages Web annoncent diverses catégories de produits disponibles à la vente, notamment « Baby Basics For Him », « Pajamas » et « Outerwear ».
- La Pièce C est composée d'une douzaine de captures d'écran de sites Web que M. Mamiye atteste être des imprimés de la page Web de La Baie, *thebay.com*, « qui présentent certains des Produits [de la Propriétaire] arborant [la Marque] qui sont disponibles à la vente au Canada... représentatifs de la manière dont [la Marque] apparaissait sur les Produits visés par l'enregistrement tels qu'ils étaient disponibles à la vente sur la page Web de La Baie pendant la Période pertinente » [para 15].

ANALYSE

[13] Dans ses observations, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire présente des « lacunes importantes » [para 7]. En particulier, la Partie requérante fait valoir qu'aucune information n'est fournie « quant aux Produits exacts qui auraient été vendus au Canada » [para 7b)] et qu'aucune information sur les nombres de ventes unitaires ou les coûts unitaires n'a été fournie, et la Propriétaire n'a même pas fourni une seule facture, un seul bon de commande ou un seul reçu d'expédition [para 7c)].

[14] La Partie requérante note que, bien que M. Mamiye atteste que les images de la Pièce A sont représentatives de la manière dont la Marque apparaissait, il ne déclare pas nécessairement clairement que les articles vestimentaires montrés dans la Pièce A ont, en fait, été vendus à des clients au Canada pendant la période pertinente [para 7(d), se référant au para 13 de l'Affidavit Mamiye].

[15] Bien qu'un propriétaire inscrit ne soit pas obligé de fournir des factures pour chaque produit visé par l'enregistrement, des preuves suffisantes doivent néanmoins

être fournies pour permettre pour permettre au registraire de conclure que des transferts dans la pratique normale du commerce ont effectivement eu lieu au Canada concernant chacun des produits visés par l'enregistrement [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. À titre d'exemple, en l'absence de factures, ces preuves peuvent inclure des déclarations concernant le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79; et *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193].

[16] À ce titre, en effet, la preuve en l'espèce n'est pas idéale; M. Mamiye ne fournit que des chiffres de vente annuels cumulés et ni lui ni la Propriétaire dans ses observations écrites ne tentent de faire une corrélation entre l'une quelconque des images fournies à titre de pièce et les produits visés par l'enregistrement.

[17] Néanmoins, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, la preuve doit être considérée dans son ensemble et le fait de mettre l'accent sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. La preuve n'a pas à être parfaite, un propriétaire inscrit doit uniquement fournir la preuve établissant des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[18] Compte tenu de ces principes, je ne considère pas qu'il soit approprié de ne pas tenir compte des images de la Pièce A comme le suggère la Partie requérante, étant donné que M. Mamiye atteste de ventes importantes des produits visés par l'enregistrement, qui appartiennent tous à la même catégorie de [TRADUCTION] « vêtements pour enfants ». À mon avis, dans le contexte de l'affidavit dans son ensemble, les images fournies à titre de pièce, combinées à cette déclaration sous serment, constituent une base factuelle suffisante pour conclure que les produits décrits dans la Pièce A, à tout le au moins, ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[19] Je conviens en outre que les articles vestimentaires décrits correspondent généralement aux produits visés par l'enregistrement tels que spécifiés dans l'état déclaratif des produits et sont représentatifs de la manière dont la Marque a été affichée en liaison avec ces produits vendus pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, les images fournies à titre de pièce représentent clairement différents types de vêtements pour enfants identifiables. Par exemple, j'admets que la deuxième image, qui décrit trois combinaisons différentes de pantalon, de chemise et de nœud papillon, établit raisonnablement une corrélation avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « costumes ».

[20] Ainsi, malgré le risque pris par la Propriétaire en ne fournissant ni corrélations ni informations sur les ventes propres à chaque produit, la preuve est néanmoins suffisante aux fins de la présente procédure.

[21] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que la preuve dans son ensemble est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[22] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Membre
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 : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Heidi Jensen

Pour la Propriétaire inscrite : Riches, McKenzie & Herbert LLP