



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 129

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 : LMC409639 pour LITTLE ME

INTRODUCTION

[1] Le 29 mars 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° LMC409639 pour la marque de commerce LITTLE ME (la Marque).

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

[TRADUCTION]

(1) Vêtements pour bébés, notamment vêtement de nuit, chemises, pantalons, combinaisons-pantalons, combinaisons, vestes, nids d'ange, chandails, barboteuses,

chapeaux, survêtements, bavoirs, robes, bottillons, tenues d'été, maillots de bain, kimonos, kimonos, peignoirs, camisoles et maillots; lits pour bébés et draps de bain.

(2) Boîtes de rangement en carton et contenants en carton; albums photos; petits albums photos; articles de papeterie, nommément papier et crayons.

(3) Boîtes de rangement en plastique et contenants de rangement en plastique; cadres pour photos; décorations murales, nommément décorations en bois à suspendre au mur et à appuyer contre le mur; tabourets-escabeaux; sculptures en plastique, en bois et en plâtre.

[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 à l'égard 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 bébés, 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 autorisée 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 ventes par des licenciés (y compris Shalom International Inc.) qui ont vendu directement à des détaillants canadiens; et iii) des ventes 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 35 photographies présentant divers produits 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, pour la plupart, la Marque apparaît sous une forme stylisée sur les étiquettes qui sont apposées sur les produits, comme les vêtements pour bébés, mais est également affichée directement sur certains produits (ou sur leurs emballages), comme les boîtes de rangement et les cadres pour photos.
- La Pièce B est composée de cinq captures d'écran que M Mamiye atteste être 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 [TRADUCTION] « lacunes importantes » [para 7]. En particulier, la Partie requérante fait valoir qu'aucune information n'est fournie [TRADUCTION] « 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] En effet, à mon avis, la preuve n'est pas idéale. À cet égard, M. Mamiye ne fournit que des chiffres de vente annuels cumulatifs et ni lui ni la Propriétaire dans ses observations écrites ne tentent de faire une corrélation entre les images fournies à titre de pièce et les produits visés par l'enregistrement.

[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 au registraire de conclure que des transferts dans la pratique normale du commerce ont effectivement eu lieu au Canada à l'égard de 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 des volumes de 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] De plus, comme le souligne la Partie requérante dans ses observations écrites, un propriétaire de marque de commerce prend un risque lorsqu'il laisse les corrélations entre la preuve et les produits visés par l'enregistrement au registraire [para 7d), citant la décision *Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermillion Energy Inc*, 2017 COMC 24].

[17] Ce problème de corrélation est particulièrement évident en ce qui concerne la dernière image de la Pièce A, qui semble être celle d'une enseigne décorative épaisse (arborant la Marque sous une forme stylisée), reposant sur une étagère. Il n'est pas clair si cette image est censée être représentative des produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « décorations murales [...] » ainsi que des produits non représentés [TRADUCTION] « sculpture » effectivement vendus par la Propriétaire, ou si M. Mamiye confond peut-être le même produit avec les deux produits visés par l'enregistrement.

[18] Pour résoudre ce problème, je prends note des directives suivantes de la Cour fédérale dans la décision *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, au para 45] :

[TRADUCTION]

Il est important de se rappeler que le nombre d'articles figurant dans [l'enregistrement] est relativement peu élevé et qu'il n'aurait pas été très difficile d'« indiquer » des exemples de chacun. Ce ne serait pas exiger une preuve surabondante.

[19] Comme dans l'affaire *Uvex Toko* en ce qui concerne la question de savoir si [TRADUCTION] « les sous-vêtements peuvent être désignés comme des pantalons » [para 47], bien que M. Mamiye atteste que tous les produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada, ce que l'affidavit en l'espèce ne révèle pas, c'est si – en ce qui concerne M. Mamiye – l'un quelconque des produits représentés, y compris l'enseigne représentée, peut être désigné comme un type de sculpture, et encore moins comme des [TRADUCTION] « sculptures en plastique, en bois et en plâtre » en particulier. Faisant écho à *Uvex Toko*, au paragraphe 48, étant donné que le nombre d'articles en question est petit et qu'il n'y aurait que peu d'efforts supplémentaires pour fournir des exemples corroborants d'emploi de chaque article, il n'est pas indiqué clairement pourquoi la Propriétaire a omis de fournir les images exposées (ou, subsidiairement, des preuves spécifiques de transferts) en ce qui concerne les [TRADUCTION] « sculptures en plastique, en bois et en plâtre ».

[20] Dans ses observations écrites, la Partie requérante note également que, bien que M. Mamiye atteste que les images de la Pièce A sont représentatives de la manière dont la Marque *était affichée*, il ne déclare pas nécessairement clairement que les *produits* montrés dans la Pièce A ont, en fait, été vendus à des clients pendant la période pertinente [au para 7e), se référant au paragraphe 13 de l'Affidavit Mamiye]. Cependant, je ne considère pas qu'il soit approprié de ne pas tenir compte des images de la Pièce A dans leur ensemble sur cette base, étant donné que M. Mamiye atteste de ventes importantes des produits visés par l'enregistrement. 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 moins, ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[21] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « décorations murales, nommément décorations en bois à suspendre au mur et à appuyer contre le mur » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Cependant, compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « sculptures [...] » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] De même, je ne suis pas en mesure d'établir une corrélation entre les images présentées et les [TRADUCTION] « tabourets-escabeaux » des produits (3). Ainsi, même en acceptant la déclaration générale de M. Mamiye selon laquelle tous les produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada pendant la période pertinente, bien que M. Mamiye déclare que les images sont « représentatives » de la manière dont la Marque était affichée sur les produits visés par l'enregistrement, en l'absence d'images ou de références autrement spécifiques aux [TRADUCTION] « tabourets-escabeaux », je ne suis pas disposé à conclure que ces produits ont été vendus ou transférés dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec la Marque ou autrement.

[23] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « tabourets-escabeaux », au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[24] En ce qui concerne les produits restants, cependant, j'accepte que les images de la Pièce A correspondent généralement aux produits (1), (2) et au reste des produits (3) comme il est indiqué dans l'état déclaratif des produits, et qu'elles sont représentatives de la manière dont la Marque était affichée en liaison avec ces produits vendus pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, malgré le risque pris par la Propriétaire

de ne pas fournir de corrélations claires, j'accepte que les images fournies à titre de pièce représentent, entre autres, une variété de vêtements pour bébés, de draps et de boîtes ou de contenants.

[25] Par conséquent, en combinaison avec la déclaration générale de M. Mamiye selon laquelle tous les produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada pendant la période pertinente, j'admets que la preuve dans son ensemble est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (1), (2) et le reste des produits (3) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[26] Compte tenu de tout 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 [TRADUCTION] « tabourets-escabeaux; sculptures en plastique, en bois et en plâtre » des produits (3). L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]

(1) Vêtements pour bébés, notamment vêtement de nuit, chemises, pantalons, combinaisons-pantalons, combinaisons, vestes, nids d'ange, chandails, barboteuses, chapeaux, survêtements, bavoirs, robes, bottillons, tenues d'été, maillots de bain, kimonos, kimonos, peignoirs, camisoles et maillots; lits pour bébés et draps de bain.

(2) Boîtes de rangement en carton et contenants en carton; albums photos; petits albums photos; articles de papeterie, notamment papier et crayons.

(3) Boîtes de rangement en plastique et contenants de rangement en plastique; cadres pour photos; décorations murales, notamment décorations en bois à suspendre au mur et à appuyer contre le mur.

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