



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 130

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 : LMC945197 pour LITTLE ME & Design

INTRODUCTION

[1] Le 2 février 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, ch T-13 (la Loi) à Mamiye Brothers, Inc. (Mamiye), la Propriétaire inscrite au moment de l'enregistrement n° LMC945197 pour la marque de commerce LITTLE ME & Design (la Marque), reproduite ci-dessous.



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

[TRADUCTION]

- (1) Porte-bouteilles isothermes.
- (2) Bandeaux, foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, attaches de queue de cheval.
- (3) Sacs de transport tout usage, sacs à couches, fourre-tout.
- (4) Couvertures, serviettes, débarbouillettes et gants de toilette pour enfants.
- (5) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons, robes, articles chaussants, couvre-chefs, chasubles, layette, salopettes, vestes, chandails, gilets en tricot, chemises, cache-maillots, cardigans, pantalons, peignoirs, shorts, jupes, vêtements de nuit, vêtements de bain, mitaines, combinés, chaussettes et hauts; bavoirs en tissu, bavoirs autres qu'en papier.
- (6) Jouets pour lits d'enfant, jouets rembourrés.
- (7) Vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants.

[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 s'étend du 2 février 2019 au 2 février 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 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 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 4,5 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 30 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 sur les étiquettes qui sont apposées sur les produits (comme les vêtements pour enfants), mais est également apposée directement sur certains produits présentés, comme un ours en peluche et un sac.
- 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 d'établir 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*, 2017COMC 24].

[17] Ce problème de corrélation est particulièrement évident en ce qui concerne les produits (6), [TRADUCTION] « jouets pour lits d'enfant, jouets rembourrés ». À cet égard, je ne peux identifier qu'une seule image dans la Pièce A qui semble correspondre à de tels produits, à savoir celle d'un ours en peluche arborant la Marque. Ainsi, il n'est pas clair si cette image est censée être représentative des produits visés par

l'enregistrement [TRADUCTION] « jouets pour lits d'enfant, jouets rembourrés » ainsi que des produits non représentés [TRADUCTION] « jouets rembourrés » 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] À l'instar de la décision *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'ours en peluche peut être désigné comme un jouet pour lits d'enfant. Faisant écho à la décision *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] « jouets pour lits d'enfant ».

[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 ont, à tout le moins, été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[21] Par conséquent, en ce qui concerne les produits (6), je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « jouets rembourrés » 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 [TRADUCTION] « jouets pour lits d'enfant » plus généraux au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22] De même, en ce qui concerne les produits (1), je ne suis pas en mesure d'établir une corrélation entre les images présentées et les [TRADUCTION] « porte-bouteilles isothermes ». Ainsi, 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, et malgré la déclaration générale de M. Mamiye concernant les ventes, en l'absence d'images ou de références autrement spécifiques aux [TRADUCTION] « porte-bouteilles isothermes », 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 produits (1) [TRADUCTION] « porte-bouteilles isothermes », 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 (2) à (5) et (7) 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. En particulier, malgré le risque pris par la Propriétaire en ne fournissant pas de corrélations claires, j'accepte que les images fournies à titre de pièce représentent, entre autres, une variété de [TRADUCTION] « vêtements pour nourrissons et enfants » qui ne sont pas nécessairement limités à ceux spécifiés aux produits (5) de l'état déclaratif des produits.

[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) à (5), et (7) 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 la totalité des produits (1) et [TRADUCTION] « Jouets pour lits d'enfant » des produits (6). L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

(2) Bandeaux, foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, attaches de queue de cheval.

(3) Sacs de transport tout usage, sacs à couches, fourre-tout.

(4) Couvertures, serviettes, débarbouillettes et gants, gants de toilette pour enfants.

(5) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons, robes, articles chaussants, couvre-chefs, chasubles, layette, salopettes, vestes, blazers, chandails, gilets en tricot, chemises, cache-maillots, cardigans, pantalons, peignoirs, shorts, jupes, vêtements de nuit, vêtements de bain, mitaines, combinés, chaussettes et hauts; bavoirs en tissu, bavoirs autres qu'en papier.

(6) Jouets rembourrés.

(7) Vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants.

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