



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 137

Date de la décision : 2023-08-04

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

Partie requérante : Drake Marks Associates

Propriétaire inscrite : Services Optométriques (Opt) Inc.

Enregistrement : LMC971,368 pour VISION AVENUE

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° LMC971,368 pour la marque de commerce VISION AVENUE (la Marque).

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

Produits

CI 3 (1) Solutions de nettoyage pour verres de lunettes.

- CI 5 (2) Solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes, gouttes pour les yeux, solutions de lavage pour les yeux.
- CI 9 (3) Lunettes, lunettes correctrices, lentilles de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de plongée, lunettes étanches de natation, lunettes polarisantes, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres de lunette antireflets, verres de contact, étuis et contenants pour verres de contact, étuis pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez; chaînes et cordons pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, pince-nez, boîtes pour lentilles de contact; pochettes souples pour lunettes; Trousses et accessoires de réparation de lunettes, nommément, tournevis, loupe, vis, coussinets pour le nez et les oreilles; lunettes connectées.
- CI 21 (4) Lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et pince-nez.

Services

- CI 35 (1) Vente au détail et vente en ligne de solutions de nettoyage pour verres de lunettes, de solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes, de gouttes pour les yeux, de solutions de lavage pour les yeux, de lunettes, de lunettes correctrices, de lentilles de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, de montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de lunettes de protection, de lunettes de ski, de lunettes de sport, de lunettes de plongée, de lunettes étanches de natation, de lunettes polarisantes, de verres de lunettes, de verres de lunettes de soleil, de verres de lunette antireflets, de verres de contact, d'étuis et contenants pour verres de contact, d'étuis pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de chaînes et cordons pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de pince-nez, de boîtes pour lentilles de contact, de pochettes souples pour lunettes, de lunettes connectées, de lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et pince-nez, de trousse et accessoires de réparation de lunettes, nommément, tournevis, loupe, vis et coussinets pour le nez et les oreilles.
- CI 44 (2) Services d'optométrie, services d'opticien.
- CI 45 (3) Services de conseils personnels en matière de mode.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié pour supprimer tous les produits autres que « lunettes » et tous les services autres que « vente au détail et vente en ligne [...] de lunettes ».

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Drake Marks Associates (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 octobre

2021, à Services Optométriques (Opt) 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 et chacun des services 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, 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 8 octobre 2018 au 8 octobre 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] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à rencontrer est peu élevé; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi puisse logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Johann Lumbroso, signé le 4 janvier 2022, auquel étaient jointes les pièces JL-1 à JL-5.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l'audience.

LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M. Lumbroso s'identifie comme le responsable de la Marque chez la Propriétaire, depuis 2015.

[12] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Lumbroso affirme que la Marque est employée au Canada depuis le 19 mai 2017 par Vision Avenue Eyewear Inc. (VAEI) aux termes d'une licence par laquelle la Propriétaire contrôle directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la Marque au Canada.

[13] Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Lumbroso décrit les activités de VAEI comme étant la création de montures de lunettes correctrices et de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et autres accessoires pour lunettes, ainsi que la vente au détail et en ligne de montures de lunettes et d'accessoires pour lunettes par le biais de cliniques d'optométrie et de son site Internet à *www.avenueeyewear.ca*. M. Lumbroso précise qu'à la date de son affidavit, « 150 cliniques partenaires Vision Avenue ont participé depuis la création de la Marque à la distribution de modèles Vision Avenue au Canada parmi un choix de plus de 60 styles de lunettes différentes ».

[14] Par la suite, M. Lumbroso présente la preuve d'emploi de la Marque au Canada durant la période pertinente en désignant collectivement les produits et services identifiés dans l'enregistrement sous « Produits » et « Services ». Par conséquent, mon utilisation subséquente des désignations « Produits » et « Services » reflète l'utilisation de ces termes par M. Lumbroso dans son affidavit.

[15] En résumé, les affirmations de M. Lumbroso relativement à l'emploi de la Marque par VAEI au Canada sont les suivantes:

- VAEI a utilisé la Marque en liaison avec les Produits et Services depuis le 19 mai 2017 [para 8];

- Les produits de VAEI sont vendus par le biais d'un réseau de cliniques d'optométrie [para 9].
- La Marque est apposée sur l'une des branches de chaque monture de lunette ainsi que sur le verre gauche [para 14].
- VAEI participe à des évènements lors desquels les Produits sont présentés et disponibles pour vente au public [para 16].
- Les Produits et les Services associés à la Marque font l'objet de promotion sur le site Internet de VAEI [para 18].

[16] À l'appui de ses affirmations, M. Lumbroso joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce JL-1 : des copies de quatre factures, avec les prix de vente caviardés, adressées par VAEI à des cliniques d'optométrie. Ces factures sont datées des 16 octobre 2018, 14 décembre 2018, 4 août 2020 et 24 août 2020. M. Lumbroso confirme que des items décrits dans ces factures sont des lunettes [para 10].
- Pièce JL-2 : des photos de cliniques d'optométrie où les Produits sont vendus et démontrant la Marque, à savoir : des photos d'outils promotionnels utilisés à l'intérieur des cliniques, prises le 9 octobre 2018; des photos de l'intérieur de trois cliniques, prises respectivement les 1 novembre 2018, 1 septembre 2019 et 7 octobre 2019; et des photos de la devanture d'une clinique, prises respectivement les 21 août 2019 et 26 février 2020. M. Lumbroso affirme que ces photos sont représentatives des Services fournis par le biais de cliniques d'optométries [paras 12-13].
- Pièce JL-3 : des photos démontrant la Marque apposée sur des lunettes. M. Lumbroso affirme que ces photos prises les 5 novembre 2018, 7 juillet 2019 et 19 novembre 2019 sont représentatives des Produits tel que vendus aux cliniques d'optométrie et aux consommateurs durant la période pertinente [paras 14-15].

- Pièce JL-4 : des photos prises lors de quatre salons d'exposants tenus au Canada, en octobre et novembre 2018 et 2019, auxquels VAEI a assisté [para 17].
- Pièce JL-5 : des impressions d'écran du site Internet de VAEI, datant des mois de décembre 2018, juillet 2019, et août 2019. M. Lumbroso affirme que ces impressions d'écran sont représentatives de la présentation du site Internet accessible durant la période pertinente [paras 19-20].

OBSERVATIONS DES PARTIES

[17] Ce qui suit est un aperçu des observations des parties et sur lesquelles je reviendrai dans l'analyse ci-dessous, si nécessaire.

[18] La Partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque au Canada durant la période pertinente en liaison avec les produits et services identifiés dans l'enregistrement. À l'appui de sa position, la Partie requérante fait valoir qu'il y a d'importantes lacunes dans les affirmations de M. Lumbroso et la preuve documentaire.

[19] Notamment, la Partie requérante soumet que « lunettes » est le seul produit spécifiquement mentionné dans l'affidavit par M. Lumbroso. Cependant, elle soumet que la preuve est insuffisante pour conclure à un transfert de propriété ou de possession de lunettes en liaison avec la Marque durant la période pertinente. Pour ce qui est des services identifiés dans l'enregistrement, outre l'insuffisance des simples affirmations d'emploi de la Marque par M. Lumbroso, la Partie requérante soumet essentiellement que la preuve documentaire n'est pas pertinente.

[20] La Propriétaire conteste la position de la Partie requérante quant à la valeur de la preuve. Dans ses observations écrites, la Propriétaire répond aux observations de la Partie requérante concernant les prétendues lacunes dans les affirmations de M. Lumbroso et la preuve documentaire. Toutefois, une lecture raisonnable des observations écrites de la Propriétaire m'amène à conclure que celle-ci reconnaît

implicitement que sa preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et chacun des services couverts par l'enregistrement.

[21] En effet, la Propriétaire conclut ses observations écrites en soumettant que sa preuve démontre suffisamment de faits pour permettre au Registraire de conclure à l'emploi de la Marque « et ce minimalement pour les produits 'lunettes' et les services de 'vente au détail et en ligne de lunettes' » [para 30 des observations écrites].

[22] Au début de l'audience, j'ai référé la Propriétaire à ses observations écrites en lui indiquant qu'elle semblait reconnaître que sa preuve d'emploi se limite aux produits et services spécifiés au paragraphe 30 de ses observations écrites. J'ai donc invité la Propriétaire à me préciser tous les autres produits et services pour lesquels elle estimait avoir présenté suffisamment de faits pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque durant la période pertinente.

[23] En réponse à mon invitation, la Propriétaire n'a pas fait valoir que la preuve démontrait l'emploi de la Marque en liaison d'autres produits et d'autres services que ceux spécifiés au paragraphe 30 de ses observations écrites. La Propriétaire a simplement réitéré ses observations écrites que la preuve démontre assez de faits pour conclure à tout le moins que la Marque a été employé durant la période pertinente en liaison avec les produits « lunettes » et les services « vente au détail et vente en ligne de [...] lunettes ».

L'ANALYSE ET LES MOTIFS

[24] Je note d'entrée de jeu que la Partie requérante ne conteste pas que l'affirmation explicite de M. Lumbroso concernant le contrôle de la Propriétaire sur l'emploi de la Marque par VAEI satisfait les exigences de l'article 50(1) de la Loi. Quoiqu'il en soit, l'affirmation de M. Lumbroso est un moyen de preuve suffisant pour accepter que l'emploi de la Marque par VAEI durant la période pertinente a été fait au bénéfice de la Propriétaire [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340].

[25] Il est bien établi que la preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi doit être analysée dans son ensemble et que se concentrer sur des éléments individuels de la preuve en isolation n'est pas l'approche appropriée [*Dundee Corp c GAM Ltd*, 2014 COMC 152 au para 21; *Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker*, 2013 COMC 65 au para 27]. De plus, des déductions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournis [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 FCA 64].

[26] Puisque la Propriétaire a reconnu les limites de sa preuve, il n'est pas nécessaire de discuter ci-dessous de toutes les représentations de la Partie requérante relativement aux lacunes de la preuve.

[27] Cela dit, je souhaite traiter dès maintenant des observations de la Partie requérante selon lesquelles les « simples affirmations » de M. Lumbroso concernant les dates des photos de cliniques d'optométrie et des photos de lunettes, produites respectivement sous les pièces JL-2 et JL-3, doivent être ignorées vu l'absence de preuve corroborant les dates précisées par M. Lumbroso ou l'absence d'explication quant à la façon dont les dates ont été déterminées par M. Lumbroso.

[28] Je suis en désaccord avec la position de la Partie requérante. Tel qu'indiqué précédemment, M. Lumbroso est le responsable de la Marque chez la Propriétaire, depuis 2015. De plus, M. Lumbroso affirme clairement au paragraphe 2 de son affidavit qu'il a une connaissance personnelle des faits mentionnés dans son affidavit ou qu'il les a constatés personnellement au sein des registres de la Propriétaire auxquels il a accès de par ses fonctions et dû aux responsabilités qui lui sont confiées. Ainsi, je ne vois aucune raison de douter des déclarations sous serment de M. Lumbroso quant aux dates des photos produites au soutien de son affidavit.

Preuve pour les produits

[29] Compte tenu de mon examen de la preuve, et tel que reconnu par la Propriétaire, je conclus que les allégations de M. Lumbroso quant à l'emploi de la Marque en liaison avec des produits autres que « lunettes » sont de simples

affirmations d'emploi du type de celles qui ont été jugées inacceptables dans l'affaire *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF).

[30] De plus, l'affidavit de M. Lumbroso ne fait état d'aucune circonstance spéciale justifiant l'absence d'emploi de la Marque au Canada.

[31] Il reste donc à décider si la preuve fournie par M. Lumbroso établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec les produits « lunettes », tel que soumis par la Propriétaire.

[32] Je suis d'avis que la preuve considérée dans son ensemble me permet de trancher cette question en faveur de la Propriétaire.

[33] En effet, il est clair des affirmations de M. Lumbroso que des items décrits dans les factures produites sous la pièce JL-1 sont des références à différents styles de lunettes associés à la Marque. De plus, les photos produites sous la pièce JL-3 et prises durant la période pertinente démontrent la Marque apposée sur des lunettes. Ainsi, je suis convaincue que la preuve démontre le transfert de propriété de lunettes durant la période pertinente et que la Marque était apposée sur les lunettes lors de ce transfert.

[34] Au final, je conclus que la preuve démontre uniquement l'emploi de la Marque au Canada, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits « lunettes ».

[35] En l'absence de preuve de circonstances justifiant l'absence d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des autres produits enregistrés, l'enregistrement sera modifié pour supprimer tous les produits autres que « lunettes ».

Preuve pour les services

[36] À mon avis, la preuve présentée par M. Lumbroso n'est pas suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services enregistrés.

[37] D'une part, les simples affirmations de M. Lumbroso quant à l'emploi de la Marque en liaison avec les Services sont insuffisantes pour prouver l'emploi de la Marque au Canada. D'autre part, j'estime que la présentation des éléments de preuve par des références collectives aux Services crée des ambiguïtés dans les faits présentés en preuve. Or, dans une procédure sous l'article 45, toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre de la titulaire de l'enregistrement [*Diamant Elinor*, précitée, au para 14].

[38] Considérant l'affidavit de M. Lumbroso dans son ensemble, et compte tenu des observations écrites et orales de la Propriétaire, j'accepte tout au plus que les faits présentés en preuve sont pertinents aux services enregistrés « vente au détail et vente en ligne de [...] lunettes ». Selon moi, inférer que la preuve est pertinente à d'autres des services enregistrés serait contraire au principe que le registraire doit être en mesure de faire des inférences tirées de faits établis plutôt que sur de la spéculation [*Diamant Elinor*, précitée, au para 11].

[39] Il reste donc à décider si la preuve fournie par M. Lumbroso établit de façon satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec les services « vente au détail et en ligne de [...] lunettes », tel que soumis par la Propriétaire.

[40] Je suis d'avis que la preuve considérée dans son ensemble me permet de trancher cette question en faveur de la Propriétaire.

[41] Pour ce qui est des services de vente au détail de lunettes, j'accepte que des photos produites sous la pièce JL-2 démontrant la Marque à l'intérieur de cliniques d'optométrie, par exemple sur des affiches ou près de présentoirs de lunettes, constituent une preuve documentaire suffisante pour étayer les affirmations de M. Lumbroso quant à l'emploi de la Marque durant la période pertinente. J'accepte également que c'est le cas des photos produites sous la pièce JL-2 démontrant la Marque sur la devanture d'une clinique, par exemple sur la vitre au-dessus d'une annonce de lunettes à partir de 159 \$.

[42] Pour ce qui est des services de vente en ligne de lunettes, je reconnais l'absence de preuve que des Canadiens ont visité le site internet de VAEI, à *www.avenueeyewear.ca*, durant la période pertinente. Toutefois, compte tenu des affirmations de M. Lumbroso confirmant que le site internet était accessible durant la période pertinente et de la nature d'un site internet « .ca », j'estime qu'il est raisonnable d'inférer qu'au moins certains Canadiens auraient accédé au site internet durant la période pertinente [pour des conclusions semblables, voir *Andrews Robichaud c Entechnevision Inc.*, 2017 COMC 109 au para 31].

[43] Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les quatre impressions d'écran du site internet, produites sous la pièce JL-5, constituent une preuve documentaire suffisante pour étayer les affirmations de M. Lumbroso concernant l'emploi de la Marque en liaison avec les services de vente en ligne de lunettes durant la période pertinente. À la suite de mon examen des impressions d'écran, je suis d'avis que c'est le cas.

[44] En effet, je constate la présence de la Marque sur chacune des quatre impressions d'écran que M. Lumbroso affirme être représentatives de la présentation du site internet durant la période pertinente. De plus, la première et la quatrième impressions d'écran démontrent des modèles de lunettes avec des prix de vente. Finalement, selon les informations retrouvées sur la troisième impression d'écran, des clients enregistrées peuvent se connecter au site internet avec leurs adresses courriels, ce qui me permet raisonnablement d'inférer qu'il s'agit d'un site internet transactionnel.

[45] Au final, je suis d'avis que la preuve de la Propriétaire, dans son ensemble, démontre uniquement l'emploi de la Marque au Canada, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services « vente au détail et en ligne de [...] lunettes ».

[46] En l'absence de preuve de circonstances justifiant l'absence d'emploi de la Marque en liaison avec chacun des autres services enregistrés, incluant la vente au détail et en ligne de produits autres que « lunettes », l'enregistrement sera modifié pour supprimer tous les services autres que « vente au détail et en ligne de [...] lunettes ».

DÉCISION

[47] Compte tenu de 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, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les produits et services suivants, selon les dispositions de l'article 45 de la Loi :

Produits

CI 3 (1) Solutions de nettoyage pour verres de lunettes.

CI 5 (2) Solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes, gouttes pour les yeux, solutions de lavage pour les yeux.

CI 9 (3) [...] lunettes correctrices, lentilles de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de plongée, lunettes étanches de natation, lunettes polarisantes, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres de lunette antireflets, verres de contact, étuis et contenants pour verres de contact, étuis pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez; chaînes et cordons pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, pince-nez, boîtes pour lentilles de contact; pochettes souples pour lunettes; Trousses et accessoires de réparation de lunettes, nommément, tournevis, loupe, vis, coussinets pour le nez et les oreilles; lunettes connectées.

CI 21 (4) Lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et pince-nez.

Services

CI 35 (1) [...] de solutions de nettoyage pour verres de lunettes, de solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes, de gouttes pour les yeux, de solutions de lavage pour les yeux, [...], de lunettes correctrices, de lentilles de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, de montures pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de lunettes de protection, de lunettes de ski, de lunettes de sport, de lunettes de plongée, de lunettes étanches de natation, de lunettes polarisantes, de verres de lunettes, de verres de lunettes de soleil, de verres de lunette antireflets, de verres de contact, d'étuis et contenants pour verres de contact, d'étuis pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de chaînes et cordons pour lunettes, pour lunettes de soleil et pour pince-nez, de pince-nez, de boîtes pour lentilles de contact, de pochettes souples pour lunettes, de lunettes connectées, de lingettes de nettoyage pour lunettes, lunettes de soleil et pince-nez, de trousse et accessoires de réparation de lunettes, nommément, tournevis, loupe, vis et coussinets pour le nez et les oreilles.

CI 44 (2) Services d'optométrie, services d'opticien.

CI 45 (3) Services de conseils personnels en matière de mode.

[48] L'état déclaratif de l'enregistrement modifié se lira comme suit :

Produits

CI 9 (3) Lunettes.

Services

CI 35 (1) Vente au détail et vente en ligne de lunettes.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-04-11

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Audrey Campeau-Brassard

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Drake Marks Associates

Pour la Propriétaire inscrite : Brouillette Legal Inc.