

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 35
Date de la décision : 2012-03-16

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Shapiro Cohen, visant l’enregistrement
n° LMC663284 de la marque de commerce MAGGIE au
nom de JMAX Global Distributors Inc.**

[1] Le 13 avril 2010, à la demande de Shapiro Cohen (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à JMAX Distributors Inc (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC663284 pour la marque de commerce MAGGIE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons, vêtements d’exercice, tricots, nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, cache-corsets, débardeurs, cardigans, manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et gilets (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 13 avril 2007 au 13 avril 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de David Fugman, secrétaire et directeur de l'Inscrivante. Seule la Requérente a déposé des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[6] Dans son affidavit, M. Fugman affirme que l'Inscrivante est une entreprise qui œuvre dans la distribution de vêtements en gros au Canada et dont les bureaux et les entrepôts sont situés dans quatre villes canadiennes. En particulier, elle affirme que l'Inscrivante [TRADUCTION] « vend des marchandises appartenant à la catégorie des vêtements, nommément, tricots, tee-shirts, chandails et vêtements d'exercice portant la marque de commerce "MAGGIE" et qu'elle a vendu des vêtements portant des étiquettes affichant la marque de commerce MAGGIE au Canada » durant la Période pertinente.

[7] Pour étayer ses observations, M. Fugman a joint à son affidavit deux photographies d'un tee-shirt dont l'étiquette porte la Marque. Le mot JANA figure également sur l'étiquette dans une police de caractères plus petite, sous la Marque.

[8] Les seuls autres documents au soutien de son affidavit sont joints à titre de pièce B, soit trois factures datées de juillet 2009 d'une société appelée Sunflower Fashions Co. Ltd. (Sunflower). Les factures identifient la Requérente comme étant l'acheteur. Monsieur Fugman affirme que Sunflower est une entreprise de fabrication canadienne de laquelle la Requérente commande des vêtements portant la Marque. Bien qu'il reconnaisse que les factures ne renvoient pas à la Marque précisément, M. Fugman affirme que les vêtements figurant sur les factures, nommément des [TRADUCTION] « chemises de nuit », des « chandails à manches courtes et à encolure ronde » et des « chandails à manches courtes à encolure en V » de diverses couleurs et tailles ont tous une étiquette portant la marque MAGGIE. De plus, il affirme que l'Inscrivante a vendu ces vêtements portant la marque MAGGIE au centre de liquidation de l'Inscrivante à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2009 et en 2010. Toutefois, aucune preuve à l'appui,

comme des factures de l’Inscrivante ou des déclarations concernant le montant des ventes, n’a été produite.

[9] La Requérante met en doute la preuve de l’Inscrivante sur plusieurs points. Tout d’abord, elle souligne que l’Inscrivante n’a présenté aucun renseignement se rapportant au mot JANA qui figure sur l’étiquette, sous la Marque, comme le montre la pièce A. Étant donné que l’Inscrivante ne donne aucune explication quant à la signification du mot JANA, la Requérante met en doute le fait que l’Inscrivante est la source des biens. Sur ce point, comme le souligne la Requérante, l’achat, par l’Inscrivante, de vêtements portant la Marque à Sunflower, établi par la pièce B, n’étaye pas l’emploi de la Marque par l’Inscrivante. En fait, une telle preuve démontrerait plutôt que Sunflower est la source des biens et que l’Inscrivante est simplement un distributeur.

[10] Subsidiairement, la Requérante soutient que le mot JANA pourrait être perçu comme un élément d’une marque différente, soit MAGGIE JANA. Par conséquent, elle soutient que la pièce A n’établit pas un emploi de la Marque, mais fait plutôt preuve de l’emploi de la marque MAGGIE JANA.

[11] De plus, la Requérante fait valoir que l’affidavit ne contient aucun élément concernant la pratique normale du commerce de l’Inscrivante. À cet égard, je souligne que non seulement l’Inscrivante ne précise pas la nature de sa relation avec Sunflower, mais qu’elle est vague quant à la nature des ventes et de l’identité des consommateurs ultimes qui auraient acheté les vêtements portant la Marque en 2009 et en 2010 à son centre de liquidation.

[12] En supposant même que Sunflower était simplement un fabricant de vêtements au nom de l’Inscrivante, que les étiquettes, pièce A, sont représentatives de la façon dont la Marque figure sur toutes les Marchandises et que les vêtements figurant sur les factures étaient ensuite vendus à des acheteurs au détail au centre de liquidation de l’Inscrivante, j’estime que l’affidavit de M. Fugman ne démontre pas l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en l’espèce.

[13] Il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi d’une marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 CPR (2d) 194, confirmée par (1980),

53 CPR (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd.* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], encore faut-il présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises mentionnées dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[14] Dans la présente affaire, la référence au centre de liquidation « en 2009 et 2010 » comprend une période après la Période pertinente et M. Fugman n'a fourni aucune ventilation des ventes pour démontrer quels vêtements portant la Marque, le cas échéant, ont été réellement vendus au centre de liquidation avant avril 2010. Étant donné que l'affidavit ne précise pas clairement les Marchandises vendues durant la Période pertinente, j'estime que l'Inscrivante n'a pas établi une preuve *prima facie* d'emploi. Puisque la preuve présentée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 n'est soumise à aucun contre-interrogatoire, en l'absence de détails additionnels, j'estime que les ambiguïtés dans la preuve doivent être interprétées contre les intérêts de l'Inscrivante dans la présente affaire [voir *Plough*, précité, et *Diamant Elinor Inc. c. 88766 Canada Inc.* (2010), 90 CPR (4th) 428 (CF)].

[15] Par conséquent, je ne peux conclure que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque durant la Période pertinente en liaison avec les Marchandises au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[16] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'art. 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Mélodie Lefebvre, LL.B.