

## TRADUCTION/TRANSLATION



### LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

### THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 252

Date de la décision : 2011-12-19

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION  
EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de  
88766 Canada Inc. visant l'enregistrement n° LMC659940 de la  
marque de commerce XPLOR au nom de Mark Michel  
Enterprises Ltd.**

[1] Le 6 avril 2009, à la demande de 88766 Canada Inc. (la Requérante), le registraire a transmis 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 Mark Michel Enterprises Ltd. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce XPLOR, visée par l'enregistrement n° LMC659940 (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chandails, chemises, chandails à col roulé, faux-cols, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes de ski, vestes, sous-vêtements, soutien-gorge, chaussettes, jupes, robes, manteaux, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de ski, bottes de randonnée, chaussures de course, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, casques de ski, casques de hockeyeur, casques protecteurs de cyclisme, casques de soccer, casques de football, chapeaux, tuques, bandeaux, visières; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à équipement, sacs de hockey, sacs à skis, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane; cosmétiques, nommément baume pour les lèvres, écran solaire, lotion, crème, shampooing, parfums, articles de toilette, savons; bijoux; montres; articles de lunetterie, nommément lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de natation, masques de natation et visières de hockey.

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis

cette date. Par conséquent, la période pertinente pendant laquelle l'emploi doit être prouvé s'étend du 6 avril 2006 au 6 avril 2009 (la Période pertinente).

[4] L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini à l'article 4 de la Loi, dont les dispositions applicables sont libellées comme suit :

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] L'Inscrivante a produit en réponse à l'avis donné sous le régime de l'article 45 un affidavit de Mark Michel, président de l'Inscrivante. Aucun plaidoyer écrit n'a été produit. Seule la Requérante était représentée à l'audience.

[6] À titre préliminaire, je note que, pendant la présentation de ses observations orales, M. Michel a présenté des faits concernant l'emploi de la Marque et les plans d'affaires futurs de sa société qui n'avaient pas adéquatement été fournis en preuve. M. Michel a également fait valoir des assertions concernant l'identité et la motivation de la Requérante qui ne peuvent être considérées dans le cadre limité d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de ces déclarations.

[7] Dans son affidavit, M. Michel déclare que sa société a employé la Marque sans interruption dans le cadre de la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec des vêtements, couvre-chefs, faux-cols, chandails à col roulé, t-shirts, chemises, chandails débardeurs, encolures en v, pulls d'entraînement, chandails, vestes, casquettes et sous-vêtements au cours de la Période pertinente. Je note que cette allégation d'emploi inclut des marchandises (chandails débardeurs, encolures en v) qui ne figurent pas dans l'enregistrement. L'auteur de l'affidavit joint également à titre de pièce 2 des photographies de certains de ces vêtements, lesquels montrent tous la Marque sur des étiquettes ainsi que sur le devant des vêtements et sur la bande montée des sous-vêtements. Je note que les photographies concernent les marchandises suivantes: sous-vêtements, casquettes, ainsi que des articles qui peuvent sans doute être considérés comme des chandails, des pulls d'entraînement ou des vestes.

[8] L'auteur de l'affidavit déclare que, dans le cadre de la pratique normale du commerce, l'Inscrivante fournit les marchandises à des détaillants au Canada. Il explique que la pièce 3 consiste en des échantillons de factures datées de la Période pertinente. Je note que la pièce 3 comprend 11 factures :

dix à une société appelée Maine Knitting Inc., et une à Dollarama. Les factures semblent avoir été émises tantôt par « Camille Mark Michel », tantôt par « Mark Michel ». Je suis disposée à accepter que ces deux références désignent l'Inscrivante; toutefois, je note que cette conclusion n'est pas déterminante en soi.

[9] En ce qui concerne les détails des factures, l'affidavit déclare seulement que la pièce 3 [TRADUCTION] « est un échantillon de factures prouvant les ventes des produits XPLOR ... ». Je note cependant que les factures ne font état d'aucune marchandise. Les factures faites à Maine Knitting Inc. ne font état que d'une seule chose, nommément [TRADUCTION] « XPLOR commission due » à côté d'une somme en dollars; la seule facture faite à Dollarama fait seulement état de [TRADUCTION] « redevances XPLOR...Soldes : concernant vente de faillite Main Knitting » à côté d'une somme en dollars et de pourcentages des taxes. De fait, les factures ne prouvent la vente d'aucun produit; elles semblent plutôt renvoyer à une commission due pour une raison qui n'est pas précisée.

[10] Par conséquent, j'estime que la preuve est ambiguë concernant la question de savoir si les marchandises ont été vendues ou non, et dans le cas où il y a eu des ventes, si elles ont été faites dans le cadre de la pratique normale du commerce de l'Inscrivante, telle que décrite dans l'affidavit. De toute évidence, les factures font état d'une commission payée à l'Inscrivante; toutefois, la raison du paiement de cette commission n'est pas claire. Après avoir lu l'intégralité de l'affidavit, je ne suis pas en mesure de faire quelque inférence que ce soit pour trancher cette ambiguïté et je conviens avec la requérante que ces ambiguïtés doivent être tranchées en défaveur de l'Inscrivante. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l'emploi dans une instance fondée sur l'article 45 soit très peu exigeant [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 480], et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une « preuve surabondante » [*Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], encore faut-il mettre en preuve suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente. En outre, l'inscrivant supporte en totalité la charge de la preuve [*88766 Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], et toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée contre lui [*Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmée dans (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)].

[11] M. Michel fournit également des dépenses de publicité faites au cours de la Période pertinente et des imprimés tirés du site Web de sa société, dont l'exploitation a commencé peu de temps après le 18 juillet 2008. Je note que toutes les pages Web, sauf une, indiquent que des renseignements sur les marchandises XPLOR seront publiés *dans le futur*. Une des pages porte la date « ©2009 » qui semble être

une page interactive pour le magasinage en ligne. Comme la Requérante l'a fait remarquer, des sept marchandises montrées, un seul produit – une veste, cadre dans la description d'emploi faite par M. Michel dans son affidavit. Dans tous les cas, il n'est pas clair si cette page existait pendant la Période pertinente et, de plus, aucune preuve de vente faite sur le site à une période ou à une autre n'a été présentée. Par conséquent, cette preuve n'est pas pertinente quant à la présente question; au mieux, elle constitue une preuve de promotion et de publicité, ce qui ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[12] Comme aucun emploi des marchandises n'a été prouvé en vertu de l'article 4 et qu'aucun fait n'a été adéquatement déposé en preuve concernant l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi, l'enregistrement doit être radié.

[13] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié en application de l'article 45 de ladite Loi.

---

P. Heidi Sprung  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Jean-François Vincent