



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

Référence : 2014 COMC 74
Date de la décision : 2014-03-28

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Vetex visant l’enregistrement
n° LMC679,711 de la marque de commerce V-TECH au
nom de Alliance Mercantile Inc.**

[1] Le 25 avril 2012, à la demande de Vetex, 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 Alliance Mercantile Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC679,711 de la marque de commerce V-TECH (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises :
[TRADUCTION] « tissus perméables à l’air, polyester ou autres tissus, recouverts de polyuréthane imperrespirant et d’autres revêtements ayant des propriétés analogues ».

[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il 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 établir l’emploi s’étend du 25 avril 2009 au 25 avril 2012.

[4] La définition pertinente du terme « emploi » en liaison avec des marchandises 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Douglas Bell, président de la Propriétaire, souscrit le 20 juillet 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Bell atteste que la Propriétaire est un fabricant et distributeur d'une variété de produits, y compris des vêtements d'extérieur imperméables pour le travail et les loisirs. Il explique que la Propriétaire compte approximativement 3 700 clients au Canada et vend ses vêtements de sécurité à une vaste gamme de distributeurs, de détaillants et de clients individuels.

[8] En ce qui a trait aux marchandises visées par l'enregistrement, il affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « tissus perméables à l'air recouverts de polyuréthane imperrespirant » depuis au moins 2006. Il explique que le tissu est fabriqué en polyester et est recouvert de polyuréthane multicouche imperrespirant. Il décrit deux sortes de tissus pour différentes gammes de vêtements fabriqués par la Propriétaire au cours de la période pertinente, les deux tissus étant fabriqués en polyester. Il atteste que la Propriétaire a [TRADUCTION] « également développé, pour une mise en marché future, un tissu en nylon recouvert de polyuréthane-polyamide stratifié ».

[9] M. Bell atteste que la Propriétaire commercialise son tissu en liaison avec la Marque de différentes façons. En particulier, il explique que les vêtements fabriqués avec le tissu V-TECH ont des étiquettes volantes affichant la Marque. Les étiquettes décrivent les caractéristiques imperméables du tissu V-TECH. Des copies des étiquettes volantes sont jointes en pièces D et E, et M. Bell atteste qu'elles sont représentatives de celles apposées sur les vêtements fabriqués avec le tissu V-TECH et vendus au Canada au cours de la période pertinente. La Marque apparaît bien en vue sur les étiquettes volantes avec, juste en dessous, la description [TRADUCTION] « imperrespirant ».

[10] M. Bell atteste que, au Canada au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu pour approximativement 800 000 \$ de vêtements fabriqués avec son tissu V-TECH et affichant la Marque. À l'appui, il fournit un état de ventes de telles ventes (pièce F) et des factures représentatives (pièces G, H et I). M. Bell fournit également une preuve de promotion de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente, y compris des extraits du site Web de la Propriétaire (pièce A) et des copies des catalogues de produits de la Propriétaire datant de la période pertinente (pièces B et C). Les pièces montrent la promotion de divers articles vestimentaires comme des vestes et des pantalons mettant en valeur le tissu V-TECH.

[11] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « tissus perméables à l'air, polyester ou autres tissus, recouverts de polyuréthane imperrespirant et d'autres revêtements ayant des propriétés analogues » au cours de la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[12] Pour arriver à cette conclusion, je remarque que l'état déclaratif des marchandises visées par l'enregistrement permet plus d'une interprétation. Cependant, à mon avis, l'interprétation la plus raisonnable est celle selon laquelle une variété de tissus imperrespirants ont une variété de revêtements imperrespirants. La preuve produite par la Propriétaire appuie cette interprétation. Bien que l'assertion d'emploi de M. Bell ne se limite pas à un tissu en particulier, la preuve correspondante en ce qui a trait à la période pertinente semble établir l'emploi de la Marque en liaison avec seulement un tissu en particulier (le polyester) recouvert d'un revêtement en particulier (le polyuréthane).

[13] Néanmoins, en ce qui a trait aux [TRADUCTION] « tissus perméables à l'air », la construction de l'état déclaratif des marchandises avec le terme « ou » pour délimiter les sortes de tissus favorise le maintien de cette première partie telle quelle. À cet égard, bien qu'un état déclaratif cohérent pourrait entraîner le retrait de [TRADUCTION] « autres tissus », je remarque un résultat absurde si la Propriétaire avait produit une preuve relative à un autre tissu que le polyester et tenté de modifier en conséquence l'état déclaratif des marchandises [voir également *Shapiro Cohen c. Trapeze Software Inc* (2000), 8 CPR (4th) 409 (COMC) à l'égard du manque d'autorité du registraire en vertu de l'article 45 de la Loi pour modifier un état déclaratif général des marchandises pour qu'il soit plus précis].

[14] D'un autre côté, en ce qui a trait à la deuxième partie de l'état déclaratif des marchandises relatif aux sortes de revêtements, je remarque que l'affirmation d'emploi de M. Bell fait spécifiquement référence au « polyuréthane » et non pas à « d'autres » sortes de revêtements. Contrairement au « ou » de la première partie de l'état déclaratif des marchandises, le « et » de la deuxième partie permet des interprétations concurrentes en ce qui a trait à la nature des revêtements. À ce titre, au lieu des représentations des parties, je suis enclin à accepter d'emblée l'affirmation de M. Bell et à conclure que ni l'affirmation d'emploi ni la preuve correspondante fournie n'appuient l'enregistrement en ce qui a trait aux « autres » revêtements imperrespirants.

[15] Par conséquent, je ne considère pas que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les [TRADUCTION] « ... autres tissus, recouverts... d'autres revêtements ayant des propriétés analogues » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec de telles marchandises. Compte tenu des circonstances spécifiques de cette cause et conformément à l'assertion d'emploi de M. Bell, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[16] 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, l'enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « ... et d'autres revêtements ayant des propriétés analogues ».

[17] L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]
« Tissus perméables à l'air, polyester ou autres tissus, recouverts de polyuréthane
imperrespirant ».

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay