



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

Référence : 2013 COMC 222
Date de la décision : 2013-12-19
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VRETU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, visant l’enregistrement n° LMC584,328 de la marque de commerce NYC & Dessin au nom de Chaussures M & M Inc./M & M Footwear Inc.

[1] Le 14 février 2012, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (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 Chaussures M & M Inc./M & M Footwear Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC584,328 de la marque de commerce NYC & Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] articles chaussants, nommément chaussures pour hommes, femmes et enfants, comprenant des chaussures à la mode, des souliers tout aller et des articles chaussants pour la plage.

[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 et de chacun des services décrits 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 14 février 2009 au 14 février 2012.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 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] 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, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Cliffert Peschlow, directeur des opérations de l'Inscrivante, souscrit le 9 mars 2012. Seule l'Inscrivante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Peschlow atteste que l'Inscrivante commercialise, vend et distribue des articles chaussants au Canada depuis janvier 1996 et qu'elle a vendu [TRADUCTION] « bien au-delà d'un million de paires d'articles chaussants » depuis cette date.

[8] M. Peschlow explique que l'Inscrivante a vendu ses articles chaussants par l'intermédiaire de divers détaillants répartis dans l'ensemble du Canada et qu'elle a vendu chaque année plus de 100 000 paires d'articles chaussants en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente, ce qui représente des ventes annuelles de l'ordre de 750 000 \$. Pour étayer

son allégation d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, M. Peschlow a fourni les pièces suivantes :

- La pièce R-1 est formée de 19 photographies montrant divers types d'articles chaussants que M. Peschlow décrit comme des exemples d'articles chaussants produits par l'Inscrivante. Il s'agit de photographies de divers modèles de chaussures pour hommes, femmes et enfants, y compris des articles chaussants, et je souligne que plusieurs de ces modèles arborent la Marque.
- La pièce R-10 est formée de deux photographies montrant une boîte à chaussures qui, selon M. Peschlow, est le genre de boîte à chaussures que l'Inscrivante utilise lors de la vente de ses articles chaussants portant la Marque. Je souligne que la Marque figure bien en vue sur la boîte à chaussures photographiée.
- Les pièces R-2, R-3 et R-4 sont constituées collectivement de plus de 30 factures de l'Inscrivante adressées à divers clients au Canada, portant toutes une date comprise dans la période pertinente. M. Peschlow atteste que ces factures sont représentatives d'une partie des ventes susmentionnées d'articles chaussants de l'Inscrivante portant la Marque.
- La pièce R-9 consiste en une liste sous forme de tableau qui répertorie les numéros de modèle des articles chaussants et qui, selon M. Peschlow, identifie les unités d'articles chaussants vendus en liaison avec la Marque. Je souligne que ces numéros de modèle figurent dans plusieurs des factures fournies comme pièces R-2, R-3 et R-4.

[9] M. Peschlow a également fourni les pièces suivantes, lesquelles corroborent l'information contenue dans les pièces décrites ci-dessus : des bons de commande d'articles chaussants adressés au fournisseur de l'Inscrivante à Hong Kong (pièce R-5); une copie d'une brochure et une photographie d'une enseigne (pièce R-6) et une copie d'une liste d'exposants (pièce R-7) concernant la participation de l'Inscrivante à des salons commerciaux à Toronto au cours de la période pertinente; et des copies de pages du site Web de l'Inscrivante montrant des articles chaussants arborant la Marque (pièce R-8).

[10] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises décrites dans l'enregistrement, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[11] Bien que la Partie requérante n'ait pas produit de représentations écrites à l'intérieur du délai dont elle disposait pour ce faire, elle a, dans une pièce de correspondance subséquentement transmise au registraire, affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « le registraire semble avoir reçu de la correspondance de la part d'une entité qui n'est ni l'agent autorisé de l'Inscrivante ni l'Inscrivante. En conséquence, il est respectueusement demandé que l'enregistrement soit annulé ». À cet égard, la Partie requérante a fait valoir que selon l'article 8 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement), la correspondance avec le registraire [TRADUCTION] « doit être assurée par l'inscrivante ou son agent dûment nommé ».

[12] En réponse, le mandataire de l'Inscrivante a affirmé : [TRADUCTION] « toutes les représentations relatives à cette affaire ont été faites par moi-même par l'entremise de mon cabinet à titre d'agent de marques de commerce pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce ».

[13] Je souligne que l'article 8 du Règlement ne s'applique pas aux procédures en vertu de l'article 45 puisqu'il concerne expressément la correspondance transmise au registraire au cours de l'instruction d'une *demande* de marque de commerce :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec le requérant.

[14] En outre, il ressort clairement de l'article 45(2) de la Loi que le registraire peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou *pour celui-ci* :

45(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

[15] En l'espèce, la preuve soumise au registraire prend la forme d'un affidavit souscrit par M. Peschlow, le directeur des opérations de l'Inscrivante, et de représentations écrites produites par le mandataire de l'Inscrivante.

[16] À mon avis, la prétention de la Partie requérante est dépourvue d'un réel fondement en fait ou en droit. Il ne fait aucun doute que M. Peschlow est un mandataire autorisé de l'Inscrivante, de sorte que, dans les faits, la preuve a été « fournie » par l'Inscrivante conformément à l'article 45(1) de la Loi. Il ne fait aucun doute non plus que les représentations écrites ont été régulièrement soumises au nom de l'Inscrivante par son mandataire, conformément aux dispositions de l'article 45(2) de la Loi.

[17] En tout état de cause, je souligne que la Cour fédérale, eu égard à l'objet et à la portée de la procédure en vertu de l'article 45, a insisté sur l'importance de veiller à ce que les exigences techniques ne deviennent pas « un piège pour qui ne se méfie pas », dans les cas où il est évident qu'une marque de commerce a été employée par son propriétaire légitime [voir *Baume & Mercier SA c. Brown Carrying On Business as Circle Import* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst.)]. M'appuyant sur cette mise en garde de la Cour fédérale, je suis disposé en l'espèce à accepter, à titre de preuve admissible, la preuve et les représentations écrites de l'Inscrivante.

Décision

[18] En conséquence, 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 maintenu selon les dispositions de l'article 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
Judith Lemire, trad.