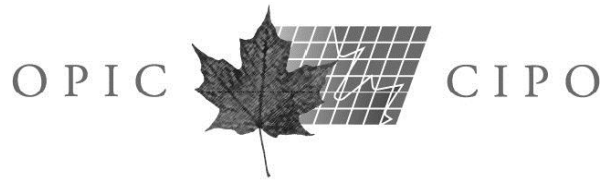


Traduction



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

Référence : 2012 COMC 216
Date de la décision : 2012-11-30

**RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à
la demande de Kiss Play Inc. visant l'enregistrement
n° 239,841 la marque de commerce KISS & Design au
nom de Cosaco Inc.**

[1] Le 5 août 2010, à la demande de Kiss Play Inc. (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*, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi) à Cosaco Inc. (l'Inscrivant), propriétaire inscrit de l'enregistrement n° TMA239,841 pour la marque de commerce KISS & Design (la Marque) présentée ci-après :



[2] La Marque est déposée en association avec des « vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, à savoir des t-shirts, des chemisiers, des chandails, des pulls, des cardigans, des pantalons, des chemises, des vestes et des sous-vêtements ».

[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 ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois

années 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.

[4] En l'espèce, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 5 août 2007 au 5 août 2010 (la Période pertinente). En outre, la définition applicable d'« emploi » 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'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre, de sorte que le fardeau de preuve d'emploi qui incombe au propriétaire inscrit est relativement peu exigeant [voir *Austin Nichols & Co c. Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)].

Toutefois, rappelant l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance de preuves et l'obligation d'établir l'emploi de la marque de commerce de telle sorte que le registraire puisse se faire une opinion sur le point de savoir si elle a bien été « employée » sous le régime de l'article 45, le juge Russell explique dans *Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (C.F.) (*Performance Apparel*) au paragraphe 68 :

... Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire prévu à l'article 45, l'Inscrivant a produit l'affidavit d'Albert Saragossi, fait sous serment le 1^{er} novembre 2010, ainsi que les pièces A et D connexes. M. Saragossi est le président de l'Inscrivant. Ni la Partie requérante ni l'Inscrivant n'ont produit d'observations écrites; aucune audience n'a eu lieu.

[7] M. Saragossi explique que l'Inscrivant est un fabricant, grossiste et distributeur de vêtements pour femmes, hommes et enfants, y compris les vêtements précisés dans l'enregistrement de la Marque [paragraphe 3 de l'affidavit]. M. Saragossi atteste que la Marque « a été employée de façon continue au Canada en lien avec chacune des marchandises enregistrées » pendant la Période pertinente, dans le cadre d'activités commerciales normales [paragraphe 5 de l'affidavit]. À cet égard, il explique que la Marque est apposée aux vêtements au moyen d'étiquettes volantes et d'étiquettes cousues. Il explique aussi que l'Inscrivant s'occupe de la fabrication des marchandises enregistrées et de la fixation des étiquettes volantes affichant la Marque sur les marchandises enregistrées, que l'Inscrivant vend ensuite à des détaillants de vêtements partout au Canada [paragraphe 7 de son affidavit]. Parmi les clients de l'Inscrivant figurent les magasins Giant Tiger, Army & Navy, L'Aubainerie, Jean Bleu Inc. [paragraphe 6 de l'affidavit]. À l'appui de ses allégations, M. Saragossi produits ce qui suit en tant que pièces jointes à son affidavit :

- Pièce A : photos et exemples de cardigans et de shorts qu'il indique être « des exemples types de vêtements vendus au cours des trois dernières années au Canada en lien avec la [Marque] » [paragraphe 7 de l'affidavit]. Il me semble que le cardigan et les shorts illustrés dans les photos correspondent aux exemples joints. Je remarque que la Marque est affichée sur l'étiquette intérieure et sur l'étiquette volante des deux articles.
- Pièce B : une copie d'un rapport de vente « par style, concernant les marchandises enregistrées, couvrant la période du 1^{er} janvier 2007 au 24 août 2010 »; M. Saragossi affirme que chacun des numéros de style indiqués dans le rapport de vente représente un vêtement associé à la Marque et vendu par l'Inscrivant à ses clients [paragraphe 8 de l'affidavit].
- Pièce C : une copie d'un rapport portant sur les numéros de facture représentatifs et les clients qui figurent sur le rapport de vente produit en tant que Pièce B [paragraphe 9 de l'affidavit].
- Pièce D : copies des factures représentatives réelles mentionnées dans le rapport produit en tant que Pièce C [paragraphe 10 de l'affidavit].

[8] M. Saragossi explique que les factures spécifiques produites en tant que Pièce D de son affidavit concernent les ventes de hauts, de t-shirts, de cardigans, de vestes, de jupes, de camisoles, de chandails, de shorts, de robes, de chemisiers, de pulls, de ponchos, de shorts polo, de pantalons courts habillés et de bermudas en lien avec la Marque au moyen d'étiquettes volantes qui y sont fixées. Il poursuit en expliquant que « la mention PRPK signifie préemballé et qu'elle est suivi du nombre d'articles individuels qui se trouvent à l'intérieur d'un emballage. Par exemple, PRPK (18) signifie que l'emballage contient 18 cardigans de ce style et pour ce numéro de commande » [paragraphe 11 de l'affidavit].

[9] Après avoir examiné les marchandises enregistrées, il est évident que les factures produites en tant que Pièce D ne concernent que la vente de t-shirts, de chemisiers, de chandails, de pulls et de cardigans; elles ne se rapportent pas à la vente de pantalons, de chemises, de vestes et de sous-vêtements. Pourtant, il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [voir *Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.) et *Performance Apparel, supra*]. Outre le fait que les factures ont été expressément produites en tant que factures représentatives, M. Saragossi énonce clairement et précisément dans son affidavit que la Marque a été utilisée en lien avec chacune des marchandises enregistrées pendant la Période pertinente. De plus, la manière dont la Marque apparaît sur le cardigan et les shorts produits comme Pièce A est conforme à la description écrite de M. Saragossi quant à la façon dont la Marque a été apposée sur les marchandises enregistrées pendant la Période pertinente.

[10] Cela dit, bien qu'il soit évident que l'affidavit de M. Saragossi fournisse une preuve représentative de l'emploi de la Marque en lien avec les marchandises enregistrées, il n'en demeure pas moins que la Marque est enregistrée en lien avec des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les références aux vêtements dans l'affidavit de M. Saragossi rendent la preuve quelque peu obscure. Or, il est bien établi que les ambiguïtés de la preuve doivent être résolues en défaveur du propriétaire inscrit [voir *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]

[11] Par ailleurs, comme je peux raisonnablement conclure que les échantillons produits en tant que Pièce A sont des cardigans et des shorts pour femme, j'estime que l'ambiguïté réside dans le fait que M. Saragossi n'a pas énoncé clairement et en détail que ces échantillons sont des exemples types de vêtements et de vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants vendus en lien avec la Marque. Autrement dit, je ne suis pas prête à conclure que ces échantillons sont des exemples types de vêtements de sport pour hommes et enfants vendus en lien avec la Marque pendant la Période pertinente; je suis seulement prête à conclure que ces échantillons sont des exemples types de vêtements de sport pour femmes. En outre, bien que le rapport de vente produit en tant que Pièce B indique plusieurs numéros de style, aucun élément de la preuve ne me permet de conclure que l'un de ces numéros correspond à des vêtements pour hommes et enfants. De même, aucun élément de la preuve ne me permet de conclure que les numéros de style et les articles décrits sur les factures produites en tant que Pièce D correspondent à des vêtements pour hommes et enfants.

Décision

[12] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que la Marque a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi en lien avec les marchandises : « vêtements de sport pour femmes, à savoir des t-shirts, des chemisiers, des chandails, des pulls, des cardigans, des pantalons, des chemises, des vestes et des sous-vêtements ». Toutefois, je ne suis pas prête à conclure que l'emploi de la Marque en lien avec des « ... vêtements de sport pour hommes et enfants... » a été démontré. De plus, aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi n'a été présentée.

[13] En vertu des pouvoirs qui me sont conférés au titre du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement de la Marque portant le numéro TMA239,841 sera modifié afin de radier toute référence aux vêtements de sport pour hommes et enfants, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi. Par conséquent, l'état déclaratif des marchandises enregistré sera le suivant : *« vêtements de sport pour femmes, à savoir des t-shirts, des chemisiers, des chandails, des pulls, des cardigans, des pantalons, des chemises, des vestes et des sous-vêtements ».*

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad. a.