



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

Référence : 2012 COMC 146
Date de la décision : 2012-08-09
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à
la demande de Smart & Biggar, visant l’enregistrement
n° LMC623750 de la marque de commerce SOSEXÉ au
nom de Rick Worobec**

[1] Le 15 juillet 2010, à la demande de Smart & Biggar (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 Rick Worobec (l’Inscrivant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LMC623750 pour la marque de commerce SOSEXÉ (la Marque).

[2] La Marque est déposée en liaison avec les marchandises suivantes : « Produits d’hygiène corporelle, notamment savons; cosmétiques, notamment parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les mains, lotions corporelles, lotions capillaires; vêtements, notamment sous-vêtements, maillots de bain; articles chaussants, notamment souliers ».

[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit démontrer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, que 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. Dans la

présente affaire, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi doit être établi s'étend du 15 juillet 2007 au 15 juillet 2010.

[4] Voici la définition d'« emploi » en liaison avec des marchandises 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 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.* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les exigences en matière de preuve d'emploi sous le régime de l'article 45 soient peu élevées [*Lang Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd* (1996), 71 CPR (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.)], il faut néanmoins que le registraire dispose d'une preuve suffisante pour lui permettre de conclure que la marque de commerce a été employée, au cours de la période pertinente, en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit sa propre déclaration solennelle, datée du 10 septembre 2010. Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit et a participé à l'audience.

[7] Dans son affidavit, l'Inscrivant ne formule aucune allégation claire d'emploi à l'égard de l'une ou l'autre des marchandises dont il est fait mention dans l'enregistrement. Il se présente toutefois comme le propriétaire de « Flashy Fashions » et joint à titre de pièce A à son affidavit deux photographies, d'après ses dires, [TRADUCTION] « d'articles [qui] ont été distribués au Canada depuis au moins 2004 ». Il semble s'agir de photographies de chemises, mais celles-ci photographies sont coupées, de sorte qu'on n'y voit que des étiquettes sur le col et des logos sur

le devant. Je relève que la Marque enregistrée est apposée sur une seule des chemises. Les autres chemises portent la marque de commerce OSOSEXE.

[8] L’Inscrivant joint également à titre de pièce B deux factures au nom de Flashy Fashions Inc., qu’il atteste se rapporter à [TRADUCTION] « la vente et la distribution des articles figurant sur les photographies, pièce A ». Je constate toutefois que la première facture ne désigne les articles que par leur numéro de code, et l’Inscrivant ne fournit aucune explication à cet égard. On ne sait donc pas exactement quels articles figurant sur les photographies, pièce A, sont visés par la première facture. L’autre facture est plus détaillée : le code « SOS » ou « OSO » est assigné à chacun des 15 articles, ce qui renvoie respectivement, peut-on présumer, à SOSEXE ou OSOSEXE. Toutefois d’après la description des articles mentionnés dans la facture, ainsi que les photographies, pièce A, les articles visés seraient des chemises ou des T-shirts plutôt que l’un ou l’autre des vêtements faisant l’objet de l’enregistrement, soit des « sous-vêtements » ou des « maillots de bain ».

[9] Je relève en outre qu’une note manuscrite figurant sur la deuxième facture indique que celle-ci concerne une commande d’articles en consignation et que [TRADUCTION] « tous les produits demeurent la propriété de Flashy Fashions Inc jusqu’à ce qu’ils soient payés en entier ». La Partie requérante s’est appuyée sur *JAG Flocomponents NA c Archmetal Industries Corporation* (2010), 84 CPR (4th) 323, pour faire valoir qu’une commande d’articles en consignation de cette nature ne répondait pas à la définition d’emploi prévue à l’article 4 de la Loi. Je conviens avec la Partie requérante qu’il n’a pas été clairement établi qu’il y a eu transfert subséquent de la propriété ou de la possession et, faute d’indications claires de la part de l’Inscrivant, je ne suis pas disposé à accepter que cette facture, à elle seule, permet de conclure que des ventes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce.

[10] En conséquence, compte tenu à ce qui précède, je ne suis pas convaincu qu’au cours de la période pertinente, la Marque a été employée au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les Marchandises suivantes : « vêtements, nommément sous-vêtements et maillots de bain ».

[11] Pour ce qui est des autres marchandises, l’Inscrivant déclare expressément que, malgré l’enregistrement de la Marque en 2004, elles n’ont pas été distribuées au Canada.

Circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi

[12] Cela étant, j'examinerai maintenant la question de savoir si des circonstances spéciales justifient le défaut d'emploi. En général, cet examen nécessite la prise en considération de trois critères, énoncés dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF.); le premier est la durée pendant laquelle la marque n'a pas été employée, le deuxième est de savoir si le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et le troisième est de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque. L'arrêt *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar* (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF.) a apporté des précisions concernant l'interprétation du deuxième critère en indiquant qu'il *doit* être satisfait à cet aspect du test pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque. En d'autres termes, les deux autres facteurs sont pertinents, mais ne sauraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. De plus, l'intention de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve [*Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp* (1993), 47 CPR (3d) 217 (C.F. 1^{re} inst.); *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (C.F. 1^{re} inst.)].

[13] Je constate qu'en l'espèce l'Inscrivant n'a indiqué aucune date de dernier emploi de la Marque en ce qui concerne les marchandises. Il déclare simplement qu'il n'a pas eu le temps de fabriquer les marchandises autres que des « vêtements » en raison [TRADUCTION] d'« affaires » dont il a dû s'occuper à l'extérieur du Canada. Il ajoute avoir l'intention de fabriquer et de distribuer les marchandises en question d'ici [TRADUCTION] « six mois à un an ».

[14] Sans disposer d'autres précisions sur la nature des autres [TRADUCTION] « affaires » de l'Inscrivant, je conviens avec la Partie requérante qu'il y a lieu de considérer que la priorité accordée par l'Inscrivant à d'autres intérêts commerciaux constitue une décision délibérée de sa part qui relève de sa seule volonté. De même, faute d'autres précisions, j'estime que l'intention affirmée de l'Inscrivant de reprendre l'emploi n'est pas étayée par la preuve dont je dispose.

[15] Par conséquent, je ne puis conclure que l'Inscrivant a démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

Décision

[16] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux 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
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.