



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

Référence: 2016 COMC 47
Date de la décision: 2016-03-29

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 45**

Clark Wilson LLP

Partie requérante

et

Les Importations Enzo-M Ltée

Propriétaire inscrite

LMC360,782 pour FRANCESCA

Enregistrement

Le dossier

[1] Le 7 avril 2014, à la demande de Clark Wilson LLP, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Les Importations Enzo-M Ltée (la Propriétaire inscrite), titulaire de l'enregistrement n° LMC360,782 pour la marque de commerce FRANCESCA (la Marque).

[2] Cet avis enjoignait la Propriétaire inscrite de démontrer que sa Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 7 avril 2011 et le 7 avril 2014 (la période pertinente), en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement, à savoir des chaussures (« shoes ») et, dans la négative, la date à laquelle la Marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[3] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par son président, Vincenzo Masciotra, le 3 novembre 2014.

[4] Aucune des parties n'a produit de représentations écrites. Seule la Propriétaire inscrite était représentée à une audience.

Analyse

[5] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi est de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c'est pourquoi le test applicable est peu exigeant. Comme l'a affirmé le juge Russell dans *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

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] Dans le présent cas, l'article 4 de la Loi définit l'emploi en liaison avec des produits comme suit :

(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En l'occurrence, la preuve produite par la Propriétaire inscrite établit sans conteste l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement durant la période pertinente.

[8] Les affirmations et explications détaillées de M. Masciotra concernant l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec des chaussures font notamment

état du fait que les clients de la Propriétaire inscrite sont entre autres des boutiques de vente au détail de chaussures localisées dans différentes villes canadiennes telles que Laval, Montréal ou Ottawa et sont corroborées par plusieurs pièces justificatives, dont :

- la pièce 1, laquelle consiste en des photos couleur montrant la Marque apposée à l'intérieur de chaussures, sur des boîtes contenant les chaussures ainsi que sur des affiches mises à côté des chaussures vendues sous la Marque;
- la pièce 2, laquelle consiste en des copies des bons de commande soumis entre le 7 avril 2011 et le 7 avril 2014; et
- la pièce 3, laquelle consiste en des copies des bons de livraison et des factures qui sont liées aux bons de commande de la pièce 2.

[9] Sans entrer dans le détail, il convient de mentionner que M. Masciotra prend soin de préciser que les photos sous la pièce 1 sont représentatives de la manière dont a été employée la Marque pendant la période pertinente. Également, les bons de commande et de livraison des chaussures réfèrent expressément à la Marque et les factures et bons de livraison renvoient expressément aux numéros des bons de commande.

Disposition

[10] 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.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE: 2016-03-29

COMPARUTIONS

Johanne Muzzo

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

AGENTS AU DOSSIER

Guy & Muzzo Inc.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Clark Wilson LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE