

# TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 241  
Date de la décision : 12-12-2012

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Kirby Eades Gale Baker visant l’enregistrement n° TMA669 411 de la marque de commerce TOKAIDO et dessin au nom d’Helen Bremner**

[1] Le 17 juillet 2010, à la demande de Kirby Eades Gale Baker, le registraire 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 Helen Bremner (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA669 411 de la marque de commerce TOKAIDO et dessin (la Marque) :



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Costumes d’arts martiaux; tee-shirts; ceintures pour utilisation dans le domaine des arts martiaux; articles chaussants pour utilisation dans le domaine des arts martiaux.
- (2) Gants de boxe; boucliers pour compétitions et entraînement en arts martiaux; accessoires, notamment protecteurs pour mains, bas-ventre, poitrine et tête pour

compétitions et entraînement en arts martiaux; sacs pour transport d'articles de sport; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

[3] L'article 45 de la *Loi* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date où la marque a été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi de la Marque s'étend du 17 juin 2007 au 17 juin 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition d'« emploi » qui s'applique en l'espèce 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] En réponse à l'avis transmis par le registraire, l'Inscrivante a produit son propre affidavit, souscrit le 10 janvier 2011, ainsi que les pièces 1 à 3. Ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté d'observations écrites ou sollicité la tenue d'une audience.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la *Loi* a pour objet d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer « le bois mort » du registre et que, par conséquent, le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeant [voir *Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270].

[7] Mme Bremner affirme être la propriétaire inscrite de la Marque, laquelle est enregistrée pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] « des costumes et de l'équipement d'arts martiaux ». Dans son affidavit, Mme Bremner désigne collectivement ces marchandises comme les [TRADUCTION] « produits Tokaido ». Sauf indication contraire, j'utiliserai moi aussi cette expression.

[8] Mme Bremner affirme avoir personnellement conclu, en 2006, un contrat de licence avec Kwong Wing & Co. (China) Ltd. (Kwong Wing), un membre de Kwong Wing Group, octroyant à cette dernière le droit de fabriquer et de vendre les produits Tokaido au Canada. Elle précise que ce contrat de licence a toujours été pleinement en vigueur depuis.

[9] Plus particulièrement, Mme Bremner affirme qu'au cours de la Période pertinente, les produits Tokaido portant la Marque ont été fabriqués puis expédiés au Canada par Kwong Wing conformément au contrat de licence, qui stipule, entre autres modalités et conditions, que l'Inscrivante accorde à Kwong Wing 1) le droit exclusif d'apposer la Marque sur les produits Tokaido; 2) le droit de vendre les produits Tokaido dans divers pays, y compris au Canada; et 3) le droit exclusif de distribuer les produits Tokaido dans divers pays, y compris au Canada. Elle affirme, en outre, que ce contrat de licence lui permet d'exercer personnellement un contrôle direct sur les caractéristiques ou la qualité des produits Tokaido fabriqués et vendus sous la Marque au Canada.

[10] Mme Bremner aborde ensuite, dans son affidavit, la question de la vente sous licence des produits Tokaido au Canada. Elle fournit, à cet égard, les chiffres des ventes effectuées en 2007, 2008, 2009 et 2010, qui s'élèvent au total à plus de 81 000 de dollars US. Pour étayer ses déclarations d'emploi, elle a joint les pièces suivantes :

- pièce 1 – photographies de certains produits Tokaido portant la Marque, à savoir des gants, des boucliers et un costume d'arts martiaux (veste). Mme Bremner affirme que selon le matériau dont sont faits les produits Tokaido, une étiquette de la Marque est soit cousue sur le tissu, soit imprimée sur le produit;
- pièce 2 – pages Web extraites du site *www.kw2.com.hk*, exploité par Kwong Wing Group, montrant certains des produits Tokaido, notamment des costumes d'arts martiaux, des gants de boxe, des sacs de transport, des mitaines de karaté, des ceintures pour utilisation dans le domaine des arts martiaux, des protecteurs de tête, des protecteurs de poitrine et des chaussures pour utilisation dans le domaine des arts martiaux. Mme Bremner affirme que ces images sont représentatives de quelques-uns des produits Tokaido qui ont été vendus sous licence au Canada par Kwong Wing au cours de la Période pertinente. Je constate, en examinant ces images, que certains des

produits Tokaido arborent une version légèrement différente de la Marque telle qu'elle a été enregistrée. Par exemple, l'emplacement du mot TOKAIDO et des caractères chinois est parfois inversé. Sur d'autres images, le mot TOKAIDO apparaît sous les caractères chinois. J'estime que ces écarts par rapport à la Marque telle qu'elle a été enregistrée sont sans conséquence; les principales caractéristiques sont préservées, de sorte que la Marque, telle qu'elle est employée, conserve son identité et demeure reconnaissable en soi comme étant la Marque qui a été enregistrée [voir *Registrar of Trade-marks c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) and *Promafil Canada Ltee c. Munsingwear Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)];

- pièce 3 – exemples de factures émises par la licenciée Kwong Wing de 2007 à 2010 relativement à des ventes de produits Tokaido effectuées au Canada. Mme Bremner affirme que chaque facture est accompagnée d'un bordereau de marchandises (à l'exception d'une facture réémise datée du 20 juin 2008), d'une facture *pro forma* et d'un connaissance. Mme Bremner affirme, en outre, que les produits Tokaido qui sont vendus et expédiés au Canada sont [TRADUCTION] « étiquetés TOKAIDO » sur les factures *pro forma*. Les factures et les bordereaux de marchandises comportent l'abréviation « TOK » (« n° d'article »). Mme Bremner explique que cette abréviation signifie TOKAIDO et que les produits désignés par cette abréviation sont des produits Tokaido portant la Marque. Pour faciliter la compréhension, Mme Bremner a fourni une liste recensant les produits Tokaido inscrits sur les factures, les bordereaux de marchandises et les factures *pro forma* jointes comme pièce 3 et confirme que tous les articles suivants renvoient à des produits Tokaido portant la Marque : ensemble de karaté en tissu (veste et pantalon), mitaines de karaté, protège-tibia et cou-de pied, protecteurs de poitrine, protèges-poings, et ceintures en tissu.

[11] Mme Bremner conclut son affidavit en insistant sur le fait que la Marque constitue, pour elle-même et pour sa licenciée Kwong Wing, un actif important et qu'elle n'a aucunement l'intention d'abandonner une telle marque de commerce.

[12] Sauf en ce qui concerne les marchandises « tee-shirts » dont il est question au prochain paragraphe, j'estime, compte tenu de ce qui précède, que l'Inscrivante a démontré avoir employé la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la *Loi* en liaison avec l'ensemble des marchandises visées par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. En effet, l'emploi de la Marque par la licenciée Kwong Wing est réputé équivaloir à un emploi effectué par l'Inscrivante aux termes du paragraphe 50(1) de la *Loi*.

[13] L'Inscrivante n'a cependant fourni aucun élément de preuve relativement aux marchandises « tee-shirts » visées par l'enregistrement. Mme Bremner n'atteste pas avoir vendu, elle-même ou par l'entremise de sa licenciée Kwong Wing, des tee-shirts au Canada en liaison avec la Marque au cours de la Période pertinente. Il n'existe aucun fait me permettant de conclure que la Marque a été employée également en liaison avec de telles marchandises au cours de la Période pertinente et aucune preuve de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi. Les déclarations explicites de Mme Bremner relativement à l'emploi en liaison avec chacune des marchandises comprises dans les autres catégories de marchandises visées par l'enregistrement, de même que les exemples d'emploi et les photographies de marchandises fournies à l'appui de ses dires, m'amènent, au contraire, à conclure que l'Inscrivante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec la catégorie de marchandises décrite dans l'enregistrement comme des « tee-shirts », au cours de la Période pertinente.

[14] Décision

[15] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera modifié, en application de l'article 45 de la *Loi*, afin d'en radier les marchandises suivantes : « tee-shirts ».

---

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

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire