



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

Référence : 2015 COMC 76
Date de la décision : 2015-04-22
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de McMillan LLP, visant l'enregistrement
n° LMC370,596 de la marque de commerce CACHE
POCKET au nom de Grand National Apparel Inc.**

[1] Le 16 avril 2013, à la demande de McMillan 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 Grand National Apparel Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC370,596 de la marque de commerce CACHE POCKET (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : vêtements, notamment pantalons, culottes, shorts, blousons, manteaux, pardessus, chemises, blouses et jupes, comportant tous un compartiment interne pouvant être fermé.

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 16 avril 2010 et le 16 avril 2013. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(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 emballages 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.

[5] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co c le Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M^{me} Marita Anthony, première vice-présidente de la Propriétaire, souscrit le 15 juillet 2013 à Weston, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] D'après l'affidavit de M^{me} Anthony, il semble que la Propriétaire soit une entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements, établie à Toronto. M^{me} Anthony atteste que dans la pratique normale de son commerce, la Propriétaire vend ses produits vestimentaires à des détaillants tels que Sears Canada, qui, à leur tour, les revendent aux consommateurs du Canada.

[8] M^{me} Anthony fait une déclaration générale selon laquelle, depuis au moins avril 1990, la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec [TRADUCTION] « un ou plusieurs » des produits

spécifiés dans l'enregistrement. Elle atteste que la Propriétaire a vendu pour 35 000 \$ de produits arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente. Elle explique que la Propriétaire fixait des étiquettes volantes arborant la Marque aux produits avant de les vendre. Tel qu'il appert des pièces décrites ci-dessous, la Propriétaire vend différentes marques de vêtements; la Marque décrivant une caractéristique particulière des vêtements, à savoir une poche cachée.

[9] Pour étayer ses dires, M^{me} Anthony a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce B est constituée de quatre photos montrant trois types d'étiquettes volantes que M^{me} Anthony dit être représentatives des étiquettes volantes qui étaient fixées aux produits vestimentaires de la Propriétaire pendant la période pertinente. La première étiquette a la forme d'une poche et arbore la mention WATER-RESISTANT CACHE® POCKET. La deuxième étiquette est une étiquette dépliant utilisée avec les articles vestimentaires PACIFIC TRAIL qui, lorsqu'elle est ouverte, fournit une description de diverses caractéristiques; la marque CACHE® POCKET figure tout près d'une description de la poche cachée que comporte l'article vestimentaire. La troisième étiquette, qui est fixée aux articles LONDON FOG TRAVELWEAR, arbore la marque CACHE POCKET®, accompagnée d'indications quant à la façon dont la poche peut être utilisée pour dissimuler des objets de valeur.
- La pièce C est constituée de six photographies de divers produits vestimentaires que M^{me} Anthony dit être représentatives de la façon dont les étiquettes volantes susmentionnées étaient fixées à ces produits pendant la période pertinente. Les étiquettes que l'on peut voir sur les photos diffèrent légèrement des étiquettes de la pièce B; par exemple, l'étiquette en forme de poche arbore la mention WATER-RESISTANT CACHE POCKET®, dans laquelle le symbole de marque déposée est placé après POCKET, plutôt qu'après CACHE. Il semble donc que les étiquettes de la pièce C soient postérieures à la période pertinente, et aient été produites dans le seul but de montrer *la façon* dont les étiquettes volantes étaient fixées aux articles vestimentaires au moment du transfert pendant la période pertinente.

Les photos sont généralement des gros plans d'étiquettes fixées sur des poches de vêtements, mais j'arrive tout de même à identifier un manteau, deux chemises et un

pantalon ou un short parmi les vêtements photographiés. Fait notable, l'étiquette LONDON FOG de la pièce B, qui est celle qui arbore le plus clairement la Marque, est absente des photos de la pièce C.

- La pièce D est formée de deux factures que M^{me} Anthony dit être représentatives de factures faisant état de ventes à des détaillants du Canada. Les factures portent toutes deux une date comprise dans la période pertinente et font état de ventes par la Propriétaire à Sears Canada Inc. Les montants en dollars ont été caviardés, mais on peut voir que les factures concernent la vente de grandes quantités d'articles vestimentaires, qui sont décrits, entre autres, de la manière suivante : NYLON ELAST SHORT “KITSAP”, RIVERBANK S/S W/WTR RESIST PKT, and TRAVELLER L/S W/WTR RESIST PKT.
- La pièce E est constituée de copies d'écran que M^{me} Anthony décrit comme [TRADUCTION] « des pages Internet montrant les Produits offerts en vente sur divers sites Web de tiers ». Elle atteste que ces copies d'écran sont [TRADUCTION] « représentatives de la façon dont les Produits sont offerts en vente en ligne au Canada ». Les copies d'écran montrent des shorts et des chemises PACIFIC TRAIL offerts en vente sur les sites Web *shoptoit.ca* et *ebay.com*. La Marque n'est pas mentionnée ou n'est pas clairement visible sur les copies d'écran, mais l'une des copies d'écran montre une photo sur laquelle figurent des étiquettes semblables à celles des pièces B et C.
- La pièce F est formée de pages extraites de trois catalogues PACIFIC TRAIL datant de l'automne 2010 et du printemps 2011. M^{me} Anthony atteste que ces catalogues ont été fournis à Sears Canada, qui les utilise pour commander des produits à la Propriétaire pour ses magasins Sears du Canada. Elle explique que ces catalogues sont représentatifs des catalogues qui sont distribués aux détaillants autorisés du Canada qui revendent des produits vestimentaires arborant la Marque. Les catalogues présentent des dessins de divers styles de blousons, chemises, shorts et pantalons. Comme dans le cas des étiquettes de la pièce B, la marque CACHE® POCKET figure sur une reproduction d'un spécimen d'étiquette dépliant. La Marque est également présente au bas de certaines pages, afin d'attirer l'attention sur une caractéristique de l'article vestimentaire illustré.

Analyse

[10] En ce qui a trait à la façon dont la Marque était affichée, la Partie requérante souligne que l'étiquette volante LONDON FOG illustrée à la pièce B est totalement absente du reste de la preuve. Au sujet des deux autres étiquettes de la pièce B, elle soutient dans un premier temps que ces étiquettes n'arborent pas la Marque telle qu'elle est enregistrée parce que le symbole de marque déposée est placé à la suite du mot CACHE. Elle avance que, compte tenu de l'endroit où est placé le symbole de marque déposée, la marque de commerce qui est affichée n'est pas la Marque telle qu'elle est enregistrée, mais bien WATER RESISTANT CACHE ou simplement CACHE.

[11] La Propriétaire, pour sa part, fait valoir que les termes WATER RESISTANT et CACHE POCKET figurent sur deux lignes distinctes et que cela indique que le terme WATER RESISTANT ne fait pas partie de la marque de commerce. Elle soutient également que la Partie requérante [TRADUCTION] « s'appuie sur un détail technique en se bornant à considérer uniquement l'endroit où est placé le symbole ® sur certaines étiquettes », soulignant le fait, par exemple, que sur toutes les étiquettes de la pièce C, le symbole ® est placé après la Marque.

[12] Or, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'apparaît pas clairement que les étiquettes de la pièce C étaient employées pendant la période pertinente. Qui plus est, la propriétaire n'a produit aucun élément de preuve montrant l'étiquette LONDON FOG TRAVELWEAR fixée à des articles vestimentaires.

[13] Je souligne néanmoins que l'emplacement d'un symbole de marque de commerce n'est pas nécessairement déterminant; il peut, par exemple, avoir simplement pour but d'indiquer que des droits sont détenus à l'égard d'une partie d'une marque de commerce qui est affichée, mais pas à l'égard de l'ensemble de la marque [voir, à titre d'exemple, *Barbera 1870 SpA c Barbera Caffè SpA*, 2012 CONC 99, 102 CPR (4th) 49; et *Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232, CarswellNat 5618]. En l'espèce, bien que l'emplacement du symbole de marque de commerce puisse indiquer que le mot CACHE est une marque de commerce en soi, il n'en reste pas moins que la Marque telle qu'elle est enregistrée figure dans son intégralité sur les étiquettes qui ont été produites, et séparément des termes descriptifs WATER-RESISTANT sur

l'étiquette en forme de poche. Il s'ensuit que les termes CACHE et CACHE POCKET pourraient tous deux être perçus comme des marques de commerce par un consommateur.

[14] Dans tous les cas, il est bien établi que lorsque la marque qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[15] En l'espèce, la Marque décrit une caractéristique des articles vestimentaires, à savoir une poche cachée. L'élément POCKET de la Marque est donc descriptif, de sorte que c'est CACHE, le premier élément de la Marque, qui constitue la caractéristique dominante. J'estime que cette caractéristique dominante est préservée dans la marque de commerce qui figure sur les étiquettes dépliantes et en forme de poche de la pièce B et qu'il s'agit donc d'un emploi de la Marque.

[16] La Partie requérante soutient également que sur certaines des étiquettes qui ont été produites, telle l'étiquette dépliant de la pièce B, ce sont les marques de commerce PACIFIC TRAIL et READY FOR ANYTHING qui sont apposées bien évidence, et non la Marque. Elle soutient qu'une marque de commerce [TRADUCTION] « doit être employée de manière à distinguer les produits de l'Inscrivant, ce qui n'est pas le cas d'une marque qui figure sur une partie d'un produit qui n'est pas d'emblée visible pour les consommateurs au moment du transfert ». À l'appui, la Partie requérante cite le passage suivant de *Cullman Ventures Inc v Quo Vadis International Ltée*, 2000 ACF 1763, 9 CPR (4th) 330 (CF 1^{re} inst), para. 46 :

[TRADUCTION]

La conclusion, il me semble, saute aux yeux. Quo Vadis n'emploie pas les marques de commerce qui font l'objet du présent appel dans le but de distinguer ses agendas. C'est la marque AGENDA PLANNING® qu'elle a choisie pour ce faire. L'emploi des marques de commerce enregistrées sur une ou deux pages à l'intérieur de deux des cinq agendas de langue française et d'un des agendas de langue anglaise qui ont été produits ne suffit pas à déloger la marque AGENDA PLANNING® comme marque distinctive et ce, en dépit du

nouvel affidavit [...]. Cet affidavit est purement spéculatif pour ce qui est du comportement des consommateurs et ne démontre pas de façon convaincante selon moi que la marque de commerce a été employée.

[17] L'affaire citée par la Partie requérante est difficilement conciliable avec la décision subséquente rendue par la Cour d'appel fédérale dans *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89. Dans cette décision, la Cour d'appel a statué que le registraire avait erré en accordant de l'importance à la question de savoir si la marque de commerce en cause avait réellement servi à distinguer les produits dans cette affaire. Elle s'est exprimée ainsi aux paragraphes 13 à 15 [TRADUCTION] :

[13] [...] le registraire a jugé nécessaire d'évaluer si les mots « Country Living » pouvaient être perçus comme une marque de commerce servant à distinguer le magazine Country Guide. À cet égard, le registraire a pris en considération l'article 2 qui donne la définition de marque de commerce :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

Citant l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.), le registraire a conclu que les mots « Country Living » n'étaient pas utilisés pour distinguer le magazine de l'appelante et par conséquent qu'ils n'étaient pas utilisés comme marque de commerce. C'est pour cette raison qu'elle a radié « Country Living » du registre.

[14] En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots « Country Living » étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis.

[15] En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée « Country Living » était apposée sur le magazine Country Guide lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'article 45 est terminée.

[18] Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale, la marque de commerce dans cette affaire se trouvait, au moment de la publication, à être imprimée à l'intérieur du magazine même. Il est clair, donc, que la marque de commerce était « apposée sur les produits mêmes » comme l'exige l'article 4(1) de la Loi. La question d'un écart éventuel par rapport à la marque déposée n'étant pas en cause, la Cour a jugé que la marque de commerce avait été employée en liaison avec les produits, c'est-à-dire avec le magazine.

[19] En l'espèce, il serait donc vain et erroné de s'employer à déterminer laquelle ou lesquelles des marques de commerce figurant sur les étiquettes produites constitue(nt) la ou les marque(s) de commerce « dominante(s) », dans le but de savoir quelle marque de commerce distingue réellement les produits vestimentaires de la Propriétaire de ceux de tiers. Il est bien établi que rien n'empêche un propriétaire d'apposer deux marques de commerce ou plus sur un même produit [voir *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc*, 1985 CAF 824, 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. De plus, comme l'a souligné la Propriétaire, il a été déterminé que lorsque de multiples marques de commerce figurent sur des étiquettes apposées par le fabricant, comme c'est le cas en l'espèce, on peut considérer qu'il s'agit d'un emploi de toutes ces marques de commerce [citant *Loro Piana SPA c Conseil canadien des ingénieurs*, 2009 AFC 1344, CarswellNat 3400 (FC)].

[20] Dans tous les cas, contrairement à ce que prétend la Partie requérante, j'estime que, même si la Marque se trouve « à l'intérieur » d'une étiquette dépliant, elle ne serait pas « invisible » pour le consommateur au moment de l'achat. Bien que la Marque puisse ne pas être visible au premier coup d'œil, le consommateur aurait l'occasion d'examiner l'étiquette avant l'achat et/ou au moment de l'achat.

[21] En ce qui concerne les autres pièces, je conviens avec la Partie requérante que les factures qui ont été produites ne constituent pas en soi une preuve de l'emploi de la Marque. Toutefois, comme je l'explique plus en détail ci-dessous, j'admets que les factures établissent que des transferts de certains des produits arborant les étiquettes produites ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente. De façon similaire, les catalogues qui ont été produits ne font que corroborer les autres pièces et les affirmations de M^{me} Anthony concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[22] Pour ce qui est des copies d'écran tirées de sites Web de « tiers », je souligne que cette preuve est, pour l'essentiel, non pertinente. En l'absence d'explications et de renseignements supplémentaires, on peut difficilement savoir si une ou plusieurs de ces offres faisaient partie de la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Dans tous les cas, les copies d'écran produites montrent uniquement des produits qui étaient offerts en vente après la période pertinente; elles ne peuvent donc pas servir de preuve pour démontrer que des transferts ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente ou autrement.

[23] En ce qui concerne la question de savoir quels produits parmi les produits spécifiés dans l'enregistrement ont fait l'objet de transferts au Canada pendant la période pertinente, M^{me} Anthony atteste que la Propriétaire a vendu pour plus de 35 000 \$ de produits vestimentaires. Or, elle ne précise pas quels produits, parmi ceux spécifiés dans l'enregistrement, sont compris dans cette somme. En effet, elle déclare seulement de manière générale que la Marque est employée en liaison avec [TRADUCTION] « un ou plusieurs » des produits vestimentaires spécifiés dans l'enregistrement et affirme que la Propriétaire a remis les factures qui ont été produites comme pièces à Sears Canada lors de la livraison de « un ou plusieurs » articles vestimentaires.

[24] L'expression « un ou plus » est intrinsèquement vague. Je souligne en outre que certains des produits vestimentaires spécifiés dans l'enregistrement, tels que les blouses et les jupes, ne sont pas spécifiquement mentionnés par M^{me} Anthony et n'apparaissent nulle part dans les pièces qui ont été produites. Partant, dans le cas des produits à l'égard desquels aucune preuve de transferts n'a été produite, je ne suis pas disposé, en l'espèce, à inférer que de tels transferts ont eu lieu.

[25] À cet égard, les factures adressées à Sears Canada qui ont été produites comme pièce D constituent l'unique preuve de transferts réels. Bien que M^{me} Anthony n'identifie pas clairement les produits qui sont énumérés dans les factures, on peut voir dans la description des produits facturés qu'il s'agit de SHORT, de L/S et de S/S, ce qui signifie que les factures concernaient des ventes de shorts, de chemises à manches longues et de chemises à manches courtes. Ces descriptions concordent avec la façon dont ces mêmes produits sont décrits dans les catalogues qui ont été produits comme pièces.

[26] Si la Propriétaire a vendu d'autres produits au Canada pendant la période pertinente – tels que les pantalons et les blousons illustrés qui sont postérieurs à la période pertinente – je ne dispose malheureusement d'aucune preuve claire en ce sens. Je souligne, à titre d'exemple, que les blousons et les pantalons qui figurent sur les pages de catalogues produites ont été dessinés, plutôt que photographiés. Ainsi, il me semble raisonnable de conclure que ces articles ont pu être fabriqués sur commande et que certains articles vestimentaires, même s'ils étaient offerts en vente, n'ont jamais, dans les faits, été vendus ou transférés dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Quoi qu'il en soit, je dois interpréter à l'encontre des intérêts de la Propriétaire la déclaration ambiguë de M^{me} Anthony selon laquelle « un ou plusieurs » des articles vestimentaires spécifiés dans l'enregistrement ont été livrés à Sears Canada pendant la période pertinente [selon *Plough*, précité].

[27] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, uniquement en liaison avec des « chemises » et des « shorts ». En outre, il n'y a au dossier aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[28] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants de l'état déclaratif des produits [TRADUCTION] : « ... pantalons, culottes ... blousons, manteaux, pardessus ... blouses et jupes... »

[29] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Vêtements, nommément shorts et chemises, comportant tous un compartiment interne pouvant être fermé.

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.