

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : KID COOL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 564,311

Le 28 septembre 2005, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Texinvest, Inc., le propriétaire inscrit de la marque susmentionnée.

La marque KID COOL est enregistrée en liaison avec :

Wares: Jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, shorts, skirts, hats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, blouses, dresses, jumpers, shoes, bathing suits, bathing trunks, nightshirts and pyjamas.

Services: Retail clothing store services

[TRADUCTION] : Marchandises : Vestes, manteaux, imperméables, combinaisons de neige, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemisiers, robes, chasubles, souliers, maillots de bain, caleçons de bain, chemises de nuit et pyjamas.

Services : Services de magasin de vente au détail de vêtements.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si 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. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi commence le 28 septembre 2002 et se termine le 28 septembre 2005.

Le propriétaire inscrit doit démontrer que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'état déclaratif – une simple déclaration affirmant l'emploi au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. (*Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1^{re} inst.) et 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF); *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co*, 80 C.P.R. (2d) 228 (CAF)).

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

Les dispositions relatives à l'exportation des marchandises, qui se retrouvent au paragraphe 4(3) de la *Loi*, ne s'appliquent pas en l'espèce.

En réponse à l'avis du registraire, le propriétaire inscrit a produit l'affidavit de M. Joe Depiro, président de Texinvest, Inc., le propriétaire actuel. La partie requérante a déposé ses observations écrites et une audience a eu lieu.

Dans son affidavit, M. Depiro affirme que la marque a été cédée au propriétaire actuel le 27 août 2003 et il joint une copie de la cession comme pièce A. Au paragraphe 2, il déclare que l'ancienne inscrivante et le propriétaire actuel ont utilisé la marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les [TRADUCTION]« vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemisiers, robes, chasubles, souliers, maillots de bain et caleçons de bain ». Lorsque M. Depiro parle « des marchandises » dans le reste de l'affidavit, je l'interprète comme un renvoi aux marchandises en liaison avec lesquelles il

prétend avoir utilisé la marque. Il n'y a aucune preuve ni même une déclaration d'emploi de la marque en liaison avec les [TRADUCTION] « imperméables, combinaisons de neige, chemises de nuit et pyjamas » ou les « services de magasin de vente au détail de vêtements ». Par conséquent, ces marchandises et services seront supprimés de l'enregistrement.

En ce qui concerne les autres marchandises, M. Depiro affirme que le propriétaire inscrit et l'ancien propriétaire en ont vendues dans des points de vente au détail au Canada, dont Sears Canada. La pièce B (qui a été identifiée par erreur comme la pièce A dans l'affidavit), est une copie d'une facture datée du 15 décembre 2003 concernant les marchandises vendues à Sears Canada pour un montant de 3 474 \$. La partie requérante soutient que ces ventes n'étaient pas suffisantes pour être considérées comme telles dans le cours normal du commerce; toutefois, je tiens compte de la jurisprudence selon laquelle la preuve d'une seule vente dans le cours normal du commerce suffit pour prouver l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas considérée comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289). En l'espèce, je ne vois rien qui puisse me convaincre que les activités du propriétaire de la marque ne constituaient pas une opération commerciale normale entre un grossiste et un détaillant. Donc, je conclus que la facture, telle que présentée, suffit pour établir l'existence de ventes au cours de la période pertinente dans le cours normal du commerce.

J'ai examiné tous les documents de vente et j'estime que les factures indiquent clairement : [TRADUCTION] « tee-shirts, vestes, shorts, jeans, jupes, chandails, robes de soleil ». Je suis portée à conclure que les pulls molletonnés sont également mentionnés parce que l'inscription « hoodie » y figure et que ce terme est défini comme étant : [TRADUCTION] « un pull à capuchon » (*Merriam-Webster Online Dictionary*). Je ne vois aucune preuve de ventes de [TRADUCTION] « manteaux, chapeaux, pantalons de survêtement, chemisiers, chasubles, souliers, maillots de bain et caleçons de bain ».

Je remarque que les factures énumèrent des articles vestimentaires supplémentaires, lesquels sont peut-être des chemisiers ou des chasubles; toutefois, faute de plus amples renseignements de l'auteur de l'affidavit me permettant de mieux comprendre ces inscriptions, je ne peux tirer aucune conclusion en ce qui concerne la vente de [TRADUCTION] « chemises » ou de [TRADUCTION] « chasubles ». Je suis donc d'avis que, pour les marchandises indiquées dans l'enregistrement dont M. Depiro confirme l'emploi (comme je l'ai dit précédemment), la preuve établit qu'il y a eu des ventes des marchandises suivantes au Canada pendant la période pertinente : [TRADUCTION] « vestes, pantalons, jupes, pulls molletonnés, tee-shirts, robes ».

En ce qui concerne la question de savoir comment la marque de commerce a été apposée sur les marchandises lors du transfert de la possession conformément au par. 4(1) de la *Loi*, je constate que M. Depiro n'a pas déclaré que les marchandises elles-mêmes portaient la marque au moment de la vente. Je remarque également l'inscription KID COOL COLLECTIONS en grosses lettres très claires dans le haut de l'échantillon de facture fourni. KID COOL est écrit en grosses lettres et le mot COLLECTIONS est écrit en-dessous en plus petites lettres. Sur les documents joints à l'échantillon de facture qui semblent être un registre plus détaillé des produits figurant sur la facture, KID COOL GIRLS est écrit dans le haut d'un des documents et rien ne figure dans le haut de l'autre document, à l'exception de la mention KID COOL comme vendeur.

Certes, dans certaines circonstances, la mention de la marque sur une facture peut être considérée comme étant un emploi de la marque, mais seulement lorsqu'il est clair que la marque est associée à au moins un des produits indiqués sur la facture (*Riches, McKenzie & Herbert v Pepper King*, 8 C.P.R. (4th) 471). Quand la marque figure dans le haut de la facture, pour identifier la personne morale et l'adresse, on considère qu'il ne s'agit pas d'un emploi en liaison avec des marchandises ou services (voir par exemple : *Boutiques Proglolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce* [1989] A.C.F. n° 1134, et *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce*, 56 C.P.R. (4th) 223). Toutefois, dans *Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c. Niagara Mist Marketing Ltd* ((1997), 78 C.P.R. (3d) 255 (A.A.P.M.C.)), l'inscrivante avait soumis des factures qui, selon ce qu'elle affirmait, faisaient état de la vente d'un certain nombre des

produits vendus sous la marque en litige. La marque figurait à deux endroits sur la facture, une fois associée à l'adresse de l'inscrivante et une fois sans y être associée. Il a été conclu que, parce que la marque apparaissait aussi sans être associée à une adresse, on pouvait concevoir qu'elle se rapportait aux marchandises :

[TRADUCTION] Je constate que les marques de commerce ne sont pas identifiées dans le corps des factures en regard de chacun des produits, mais que les mots NIAGARA MIST figurent dans la partie supérieure des factures, tant du côté gauche que du côté droit. Bien que j'estime que les mots NIAGARA MIST qui sont inscrits du côté gauche et qui sont suivis d'une adresse municipale seraient probablement perçus comme identifiant l'expéditeur des marchandises, je ne suis pas convaincue que les mots NIAGARA MIST inscrits sur le côté droit ne seraient pas perçus comme une marque de commerce permettant de distinguer les marchandises du titulaire de la marque. Si l'on tient compte du fait qu'aucun des produits énumérés dans les factures n'est identifié par une marque de commerce déterminée et du fait que M. Prentice a affirmé que la compagnie titulaire de la marque est également celle qui fabrique les produits, je suis disposée à accepter que l'emploi qui est ainsi fait de la marque de commerce satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce sens qu'avis est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Ainsi, la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce, ou si la marque qui figure sur les factures semble être associée à l'inscrivante. De plus, le défaut d'emploi d'autres marques dans le corps de la facture, tel que souligné par l'agente d'audience, permet de conclure que l'acheteur pourrait percevoir que la marque elle-même est utilisée comme marque de commerce sur les produits nommés sur la facture. À mon avis, l'acheteur comprendrait clairement en l'espèce que les marchandises énumérées sur la facture étaient vendues comme la ligne de vêtements KID COOL. D'autant plus que l'acheteur n'est pas le consommateur final, mais un point de vente au détail. J'estime raisonnable de supposer que ledit acheteur connaîtrait l'entreprise de vente au détail et de la distribution de vêtements et comprendrait que la marque est utilisée en liaison avec une « collection » de vêtements, c'est-à-dire pour un certain nombre d'articles vestimentaires vendus sous la même marque.

J'arrive donc à la conclusion, en gardant à l'esprit l'objet et l'intention de la procédure prévue à l'art. 45, que la présentation de la marque sur les factures est suffisante aux fins du par. 4 (1) de la *Loi*.

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la marque a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la *Loi* en liaison avec les [TRADUCTION] « vestes, pantalons, shorts, jupes, pulls molletonnés, tee-shirts et robes ». Je ne peux conclure qu'elle était employée en liaison avec les autres marchandises de l'enregistrement. Par conséquent, l'enregistrement numéro LMC 564,311 pour la marque KID COOL sera modifiée en supprimant tout *sauf* [TRADUCTION] « vestes, pantalons, shorts, jupes, pulls molletonnés, tee-shirts, robes » conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 FÉVRIER 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce