

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 36
Date de la décision : 2011-03-10

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Shapiro Cohen, visant l'enregistrement
n° LMC652795 de la marque de commerce NOMI au nom
de JMAX Global Distributors Inc.**

[1] À la demande de Shapiro Cohen (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné le 8 décembre 2008 l'avis que prévoit l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à JMAX Distributors Inc, propriétaire inscrite de la marque de commerce NOMI (la marque), dont le numéro d'enregistrement est LMC652795.

[2] La marque de commerce NOMI est déposée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Vêtements, notamment tricots, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons et vêtements d'exercice.

[3] L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises et/ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, 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. Dans la présente procédure, la période pertinente au cours de laquelle l'emploi à un moment quelconque doit être établi s'étend donc du 8 décembre 2005 au 8 décembre 2008.

[4] Le paragraphe 4(1) de la Loi, libellé comme suit, précise la signification de l'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises :

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] JMAX Global Distributors Inc. (JMAX) a produit en réponse à l'avis du registraire un affidavit de son vice-président, M. Michael Fugman. Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

[6] M. Fugman déclare que l'inscrivante d'origine de la marque était une société en nom collectif faisant affaire sous la dénomination de Jana Group Partnership (ci-après désignée sous cette dénomination), qui réunissait Gault Distributors (2004) Inc. et Jana Distributors (2004) Inc. C'est le 21 février 2008 qu'a été enregistré le transfert du titre à JMAX.

[7] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* précise que l'emploi de la marque doit être établi « à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ». Cependant, la procédure prévue à cet article est de nature sommaire et administrative, et la volonté d'éviter la surabondance de preuves s'oppose à l'obligation d'établir l'emploi de la marque à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement de sorte à empêcher qu'ils soient radiés du registre [voir *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.); *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA*, 2005 CAF 306, 39 C.P.R. (4th) 261; et *Gowling Lafleur Henderson SRL c. Neutrogena Corporation* (2009), 74 C.P.R. (4th) 153 (COMC)]. Ce principe se révèle pertinent pour les cas où l'état déclaratif donne une longue liste de marchandises et est structuré de telle manière que la démonstration de l'emploi de la marque de commerce à l'égard d'un certain nombre de marchandises d'une catégorie donnée peut suffire à en établir l'emploi à l'égard de l'ensemble de celle-ci. Dans *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.*, 2004 CF 448, 31 C.P.R. (4th) 270, le juge Russell, rappelant l'équilibre à maintenir entre la nécessité d'éviter la surabondance de preuves et l'obligation d'établir l'emploi de la marque de commerce de telle sorte que le registraire puisse se faire une opinion sur le point de savoir si elle

a bien été « employée » sous le régime de l'article 45, explique que, dans ce cadre, l'affidavit doit contenir une déclaration claire et complète d'emploi de ladite marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises pendant la période pertinente, et exposer des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un tel emploi.

[8] Les bons de commande et factures annexés en preuve à l'affidavit de M. Fugman sont établis au nom de [TRADUCTION] « Jana & Company, division de JMAX Global Distributors Inc. » (ci-après désignée « Jana & Company »). M. Fugman explique que Jana & Company est une division sans personnalité morale de JMAX. Je remarque que certains de ces documents de vente sont antérieurs au transfert de titre susmentionné au paragraphe 6, mais que le nom de Jana & Company ou de JMAX y apparaît quand même plutôt que celui du prédécesseur en titre. Je suppose qu'il y a à cela une explication satisfaisante, mais elle n'a pas été donnée. Néanmoins, comme on le verra plus loin, sont aussi annexés à l'affidavit des documents de vente postérieurs au transfert de titre qui se rapportent aux mêmes marchandises, de sorte que le rejet des documents plus anciens n'aura aucun effet sur ma décision.

[9] M. Fugman déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] JMAX, par l'intermédiaire de sa division Jana, vend dans la pratique normale du commerce des marchandises appartenant à la catégorie des vêtements – nommément des tricots, des tee-shirts, des chemisiers, des chandails, des pantalons et des vêtements d'exercice – qui portent la marque de commerce NOMI, et a vendu des vêtements ainsi étiquetés au Canada au cours de la période de trois ans ayant précédé le 8 décembre 2008, date de l'avis qui lui a été donné dans la présente procédure sous le régime de l'article 45.

[10] Selon M. Fugman, la pratique normale du commerce pour JMAX est l'importation au Canada de vêtements faits à l'étranger et leur distribution en gros à des points de vente sis au Canada. Il explique que ces vêtements portent des étiquettes fixes et mobiles sur lesquelles est apposée la marque; il a joint à son affidavit des échantillons de ces étiquettes fixes et mobiles, sur lesquels la marque apparaît clairement.

[11] Est également annexé à l'affidavit un bon de commande en date du 12 mars 2008 adressé par Jana & Company à un fabricant étranger, où celle-ci lui donne pour instructions d'apposer sur les vêtements commandés des étiquettes fixes et mobiles portant la marque. Ce bon de

commande a pour objet des pull-overs à manches longues et à col roulé 100 % coton. Une facture correspondante, datée du 6 août 2008, se rapporte à l'expédition de ces articles d'habillement à un point de vente situé au Canada.

[12] M. Fugman a produit de même un bon de commande daté du 14 août 2008 et une facture correspondante datée du 28 janvier 2009, qui rendent compte de l'achat et de la vente de chemises à lacet faites de coton à 95 % et d'élasthanne à 5 %. Là encore, le bon de commande spécifie que devront être apposées sur les marchandises des étiquettes fixes et mobiles portant la marque. Je note que la date du bon de commande s'inscrit dans la période pertinente, mais pas celle de la facture. Je suis néanmoins disposée à tenir ces deux documents pris ensemble pour une preuve d'emploi, puisqu'il est manifeste que l'opération commerciale, considérée dans sa totalité, a été engagée pendant la période pertinente (c'est-à-dire que les marchandises ont été achetées pendant cette période en vue de la revente) et achevée plus tard [voir *Ogilvy Renault SRL c. Trade-Link Group* (2009), 83 C.P.R. (4th) 475 (C.O.M.C.); et *ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 49 (C.F. 1^{re} inst.)]. Je suis arrivée à cette conclusion après avoir pris en considération le fait que l'opération en question cadre à l'évidence avec la preuve produite touchant la pratique normale du commerce, et que rien n'indique qu'il s'agisse là d'une opération de pure forme et/ou qu'elle ait été déterminée par l'envoi de l'avis prévu à l'article 45.

[13] M. Fugman explique que JMAX considère le pull-over à col roulé comme faisant partie de ses [TRADUCTION] « gammes de tricots, de chandails et de vêtements d'exercice », et la chemise à lacet comme appartenant à ses [TRADUCTION] « gammes de tricots, de tee-shirts et de vêtements d'exercice ». En conséquence, je suis disposée à admettre que l'emploi démontré de la marque vaut pour son emploi en liaison avec des « vêtements, nommément tricots, tee-shirts, chandails et vêtements d'exercice ».

[14] Bien que la déclaration d'emploi de M. Fugman (citée plus haut), qui reproduit l'état déclaratif des marchandises tel qu'enregistré, comprenne aussi les « chemisiers » et les « pantalons », j'estime que l'emploi de la marque en liaison avec ces marchandises n'a pas été démontré et que cet emploi ne peut être inféré de la preuve produite; en effet, l'affidavit ne fait pas mention ailleurs de « chemisiers » ni de « pantalons », et rien n'indique que les éléments de

preuve produits visent à représenter aussi ces marchandises. En outre, aucune circonstance spéciale qui justifierait ce défaut d'emploi n'a été invoquée.

DÉCISION

[15] Au vu de l'ensemble de la preuve, j'estime que la marque a été employée, sous le régime de l'article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi, de sorte à justifier le maintien de l'enregistrement en liaison avec les marchandises suivantes : « *vêtements, nommément tricot, tee-shirts, chandails et vêtements d'exercice* ». En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de l'article 45 de la même Loi, l'inscription des marchandises suivantes : « *chemisiers* » et « *pantalons* ».

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.