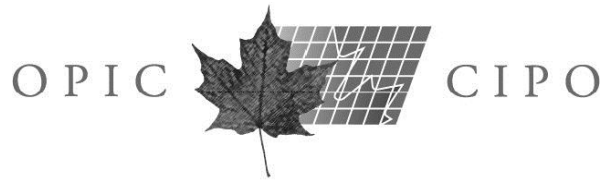


Traduction



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

Référence : 2013 COMC 40
Date de la décision : 2013-02-28

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 demandée
par Fetherstonhaugh & Co. visant l’enregistrement
n° LMC535298 de la marque de commerce NORTH
COAST au nom de Nasri Frères International Inc.**

[1] À la demande de Fetherstonhaugh & Co. (le Requéran), le Registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la *Loi*) le 17 mai 2010 à Nasri Frères International Inc., le propriétaire inscrit (le Déposant) de l’enregistrement n° LMC535298 de la marque de commerce NORTH COAST (la Marque).

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

Chandails, tee-shirts, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, chemisiers, robes, costumes, sorties de bain, vestes-chemises, parkas, blousons aviateur, duffel-coats, caleçons, jambières, habits de neige, gilets, manteaux, ponchos, chemises, chandails à col roulé, hauts, jupes, chasubles, capes, châles, pulls molletonnés, léotards,

collants, justaucorps, jupes-culottes, gants, mitaines, [bonnets], casquettes, tuques, écharpes, chapeaux, bandeaux, foulards, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de plage et blousons de plage.

[3] L'article 45 de la *Loi* requiert que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services visés par 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi commence le 17 mai 2007 et se termine le 17 mai 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises 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] Il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante pour répondre correctement à l'avis prévu à l'article 45 [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Le critère auquel le déposant doit satisfaire selon l'article 45 n'est pas très exigeant. Tout ce que l'opposant doit faire, c'est fournir une preuve *prima facie* d'emploi [*Cinnabon, Inc c. Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)]. Cependant, il faut présenter suffisamment de faits pour permettre au Registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. Enfin, il est possible de tirer une inférence défavorable dans le cas d'une preuve ambiguë [*Conde Nast Publications c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.); *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 45 CPR (2d) 194, p. 198; conf. par 53 CPR (3d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a fourni un affidavit de M^{me} Ranya Nasri. Seul le Déposant a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à l'audience.

[7] Les principales observations du Requéant sont les suivantes :

- (a) Le Déposant n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement.
- (b) Des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque n'ont pas été invoquées.
- (c) Quoi qu'il en soit, tout emploi de la Marque ne s'applique pas au profit du Déposant.

[8] Étant donné les observations du Requéant, je n'examinerai pas la preuve du Déposant.

[9] Dans son affidavit, M^{me} Nasri indique être une gestionnaire du Déposant, une entreprise dont son père est le président et dans laquelle d'autres membres de sa famille s'impliquent activement. Elle indique que, depuis au moins 2005, elle est impliquée activement à temps plein dans les affaires du Déposant.

[10] En ce qui concerne l'entreprise du Déposant, M^{me} Nasri affirme que le Déposant importe et revend principalement des vêtements à des détaillants au Canada. Elle affirme de plus que le Déposant a utilisé la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au cours de la Période pertinente. La Marque a été associée avec ces marchandises au moment du transfert de propriété, indique-t-elle, grâce à une étiquette ou une étiquette volante NORTH COAST apposée à chaque vêtement. À l'appui, elle joint en pièce 1 un exemple d'étiquette et d'étiquette volante, les deux affichant clairement la Marque. Elle explique que ces étiquettes et ces étiquettes volantes sont apposées aux vêtements à la manufacture, et que tous les vêtements NORTH COAST vendus par le Déposant aux détaillants au Canada au cours de la Période pertinente avaient des telles étiquettes ou étiquettes volantes.

[11] De plus, M^{me} Nasri joint en pièces 2 à 7, des photographies d'une sélection des marchandises visées par l'enregistrement. Ces photographies montrent clairement la Marque

apposée à ces marchandises par l'entremise de l'utilisation d'étiquettes et d'étiquettes volantes qui semblent identiques à celles de la pièce 1. Les marchandises visées par l'enregistrement montrées dans les photographies sont : un tee-shirt, un chandail, une chemise, un parka, un pantalon et un pull molletonné. M^{me} Nasri affirme que tous les vêtements montrés sont le même genre de vêtements vendus par le Déposant aux détaillants au cours de la Période pertinente dans le cadre de la pratique normale du commerce.

[12] Relativement à la preuve de vente, M^{me} Nasri joint en pièce 8 de son affidavit une sélection au hasard de factures qui attestent de la vente de « marchandises de type NORTH COAST » vendues par le Déposant au cours de la Période pertinente. Elle affirme clairement que toutes ces ventes ont été effectuées dans le cadre de la pratique normale du commerce alors qu'une étiquette ou une étiquette volante NORTH COAST était apposée sur chaque vêtement vendu par le Déposant. Compte tenu de la description des marchandises sur les factures, de même que sur les représentations du Déposant, j'accepte la vente des marchandises suivantes visées par l'enregistrement : chandails, tee-shirts, jeans, shorts, robes, manteaux, sorties de bain, hauts, chasubles, caleçons, gants, chapeaux et écharpes.

[13] Cependant, en ce qui concerne les marchandises couvertes par les factures, en l'absence d'une déclaration claire faite sous serment dans l'affidavit, je ne peux être d'accord avec l'observation du Déposant voulant qu'un élément énuméré comme « manteau matelassé avec capuchon amovible » sur l'une des factures soit clairement représentatif des marchandises « ponchos » visées par l'enregistrement. De même, je ne vois pas comment il peut être clair qu'un élément simplement énuméré comme « une pièce » représente les marchandises « collants » visées par l'enregistrement. De plus, bien que le Déposant indique qu'un élément énuméré comme « blouson à carreaux » sur l'une des factures représente les marchandises « blousons aviateur », puisqu'il y a plus d'un type de blousons dans l'enregistrement et que la description du produit sur la facture est ambiguë quant à celui dont il est question, je suis incapable de conclure quelle marchandise visée par l'enregistrement est couverte par cette description. Par conséquent, cette ambiguïté doit être interprétée à l'encontre des intérêts du Déposant [voir *Plough, supra*]. Enfin, puisque les « pantalons » et « pantalons sport » sont énumérés séparément dans l'enregistrement, je suis d'accord avec le Requéant que le Déposant

ne peut s'appuyer sur la même preuve pour appuyer les deux marchandises [voir *John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[14] Ainsi, en ce qui concerne les éléments susmentionnés, les marchandises visées par l'enregistrement qui restent et qui ne sont montrées dans aucune des photographies (pièces 2 à 7) pas plus qu'elles ne sont clairement énumérées dans les descriptions de produits d'une des factures de la pièce 8 sont les suivantes :

Chemisiers, costumes, vestes-chemises, blousons aviateur, duffel-coats, jambières, habits de neige, gilets, ponchos, chandails à col roulé, capes, châles, léotards, collants, justaucorps, jupes-culottes, mitaines, casquettes, tuques, bonnets, bandeaux, foulards, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de plage et blousons de plage.

[15] Dans son affidavit, M^{me} Nasri affirme que son père et sa mère lui ont dit que, depuis au moins l'année 2000, le Déposant a vendu au Canada chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement en cause en liaison avec la Marque. Cependant, elle affirme qu'en raison des conditions du marché, de la compétitivité et parce que le Déposant a été incapable, au cours de la Période pertinente, d'obtenir toutes ces marchandises de fournisseurs fiables à des prix compétitifs, le Déposant n'a pas, au cours de la Période pertinente, vendu au Canada les marchandises suivantes en liaison avec la Marque : duffel-coats, jambières, habits de neige, ponchos, capes, châles, justaucorps, jupes-culottes, casquettes et tuques.

[16] M^{me} Nasri affirme de plus qu'en dépit du défaut d'emploi, le Déposant n'a pas abandonné sa marque de commerce NORTH COAST et prévoit reprendre un tel emploi et même élargir la gamme de vêtements qu'il offre au Canada en liaison avec la Marque. En fait, M^{me} Nasri explique que le Déposant a trouvé un fournisseur qui convient pour certaines de ses marchandises NORTH COAST et il examine s'il pourrait être pratique sur le plan économique d'en vendre d'autres.

[17] À titre de preuve additionnelle que la marque n'a pas été abandonnée, M^{me} Nasri joint en pièce 9 de son affidavit un tableau de présentation du genre qu'utilise le Déposant pour exposer aux acheteurs au détail du Déposant les marchandises NORTH COAST qui seront offertes pendant les saisons printemps/été à venir. Elle affirme que le choix de marchandises en vedette dans cette présentation a commencé à être offert aussi tôt qu'en février 2010, soit avant la fin de

la Période pertinente. Je note cependant qu'« offrir à la vente » n'est pas la même chose que « vendre » [voir *Michaels & Associates c. WL Smith & Associates Ltd* (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)].

[18] En ce qui concerne les déclarations de M^{me} Nasri relatives au défaut d'emploi de la Marque en liaison avec certaines marchandises, je suis d'accord avec le Requéran que de telles raisons ne constituent pas des « circonstances spéciales » [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[19] Le Déposant soutient que la preuve est plus que suffisante pour démontrer que la Marque était employée au Canada au cours de la Période pertinente en liaison avec toutes les marchandises visées par l'enregistrement, à l'exception des marchandises susmentionnées qui n'ont pas, selon ce que le Déposant a spécifiquement admis, été vendues pendant cette période. Cependant, je considère les déclarations de M^{me} Nasri relativement à l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente comme étant ambiguës. Bien qu'il soit vrai qu'elle affirme que certaines marchandises n'ont pas été vendues au cours de la Période pertinente, elle ne fournit pas de déclaration claire faite sous serment pour indiquer clairement quelles marchandises visées par l'enregistrement ont été vendues en liaison avec la Marque pendant cette période. De nouveau, je suis d'avis que je dois interpréter cette ambiguïté à l'encontre des intérêts du Déposant [voir *Plough, supra*].

[20] De plus, puisque ces déclarations étaient les seules déclarations de l'affidavit relatives à la portée de l'emploi de la Marque, et que l'emploi montré n'a pas été décrit comme étant « représentatif », je ne peux déterminer cette portée que selon les références spécifiques aux marchandises sur les photographies (pièces 2 à 7) et les factures (pièce 8). Par conséquent, en ce qui concerne ce qui est susmentionné, j'accepte que le Déposant ait démontré l'emploi au Canada au cours de la Période pertinente uniquement en liaison avec les marchandises suivantes :

Chandails, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, robes, sorties de bain, parkas, caleçons, manteaux, chemises, hauts, jupes, chasubles, pulls molletonnés, collants, gants, chapeaux, écharpes.

[21] Comme dernier argument, le Requérant soutient que M^{me} Nasri affirme que le Déposant est un importateur et un revendeur, il est clair que le Déposant n'est pas le fabricant. De plus, le Requérant soutient que rien dans l'affidavit de M^{me} Nasri n'indique que les vêtements ont été fabriqués au nom du Déposant et les Nasri n'apposent pas eux-mêmes les étiquettes aux vêtements; ceci est fait à l'usine. Le Déposant soutient que la *loi* est claire – l'emploi de la marque ne s'applique pas au profit de l'intermédiaire [voir *Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst.)]. Par conséquent, étant donné les faits en l'espèce, le Requérant soutient que l'emploi de la Marque ne s'applique pas au profit du Déposant ou, au mieux, la présente affaire est similaire à *Gowling Lafleur Henderson c. 3651410 Canada Inc* (2005), 40 CPR (4th) 189 (COMC) et il est ambigu de déterminer qui utilise la marque de commerce.

[22] Néanmoins, je crois qu'il est raisonnable d'accepter, à la lumière de l'affidavit dans son ensemble, que les vêtements ont été fabriqués pour le Déposant. En effet, lorsque M^{me} Nasri discute de circonstances spéciales, elle fait référence à la recherche de fournisseurs substituts. Ceci implique que les vêtements étaient fabriqués pour le Déposant. Dans ce sens, rien en l'espèce ne porte atteinte aux principes établis dans *Manhattan, supra*. De plus, contrairement aux circonstances dans *Gowling Lafleur Henderson c. 3651410 Canada Inc*, je ne suis pas d'avis que le Déposant a *simplement* agi à titre d'importateur et de distributeur des marchandises.

Disposition

[23] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement n° 535298 sera modifié pour retirer les marchandises suivantes, le tout selon les dispositions de l'article 45 de la *Loi* :

Chemisiers, costumes, vestes-chemises, blousons aviateur, duffel-coats, jambières, habits de neige, gilets, ponchos, chandails à col roulé, capes, châles, léotards, collants, justaucorps, jupes-culottes, mitaines, casquettes, tuques, [bonnets], bandeaux, foulards, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de plage et blousons de plage.

Ainsi, les marchandises visées par l'enregistrement en cause, tel que modifié, seront :

Chandails, tee-shirts, jeans, pantalons, shorts, robes, sorties de bain, parkas, caleçons, manteaux, chemises, hauts, jupes, chasubles, pulls molletonnés, collants, gants, chapeaux, écharpes,

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay